



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0342-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE FÁBRICA**

HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7902)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0081-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del doce de febrero del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la compañía **HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 14390 Clay Terrace Blv., Suite 205, Carmel, Indiana 46032, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:01 horas del 1 de julio de 2025.



Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 31 de julio de 2024, la señora Daisy Quesada Sancho, vecina de Alajuela, portadora de la cédula de identidad 1-1288-0316, en su condición de apoderada generalísima de la compañía **3-102-906637 Sociedad de Responsabilidad Limitada**, con la cédula jurídica 3-102-906637, domiciliada en San Pedro de Montes de Oca, frente al costado norte de la iglesia de Fátima, Bufete Línea Law; solicitó la inscripción de la marca de fábrica: **Senda**, para proteger y distinguir productos en las clases 3, 5, 30 31 y 32 de la nomenclatura internacional. Posteriormente, desistió de la clase 3 en respuesta a las objeciones señaladas por el Registro de origen, por lo que la solicitud continuó su trámite de la siguiente manera: en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; en clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería, helado; azúcar, miel, jarabe de melaza; en clase 31: productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto y sin procesar; plantas y flores naturales, plantones y semillas para plantar; productos alimenticios y bebidas para animales; en clase 32: cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.



Una vez publicado el edicto de ley, la abogada María Vargas Uribe, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-0785-0618, apoderada especial de la compañía **HERTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC.**, presentó oposición al registro del signo solicitado, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de las marcas **SPLENDA**, registro 103799; **SPLENDA**, registro 103800; **SPLENDA**, registro 272783; **SPLENDA BALANCE**, registro 315650; **SPLENDA ZERO**, registro 266633,; **SPLENDA CERO**, registro 264253;  registro 260891; y  registro 261952.

A las 08:37:01 horas del 1 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado.


Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **HERTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC.**, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución recurrida carece de objetividad y fundamento legal, por cuanto sí existen elementos para denegar la marca solicitada, por menos coincidencias marcarias el Registro ha denegado otras solicitudes.
2. Existe omisión en cuanto al examen comparativo de sus



marcas  registro 260891 y  registro 261952, que tienen una clara coincidencia en la letra "s".

3. Las marcas son fonética y visualmente casi idénticas. Las marcas terminan en "ENDA", y el número de sílabas entre "SPLEND" y

 es igual, con la única diferencia de las consonantes PL, por lo que al ser pronunciadas no se percibe la diferencia.

4. Existe una clara intención de aprovecharse de la fama, prestigio y conocimiento que el público tiene de las marcas de su representada. Permitir la inscripción del signo solicitado, propiciaría la dilución marcaria e incide directamente en los intereses de su representada, pues el público consumidor la relacionará directamente con la empresa HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos a nombre de HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC:


1. Marca de fábrica y comercio "**SPLEND**", registro 103799, inscrita desde el 29 de septiembre de 1997, vigente hasta el 29 de septiembre de 2027, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: edulcorantes artificiales bajos en calorías y sustitutos del azúcar usados en productos alimenticios y bebidas (certificación visible a folios 6 y 7 del legajo digital de apelación).



2. Marca de fábrica y comercio "**SPLENDA**", registro 103800, inscrita desde el 29 de septiembre de 1997, vigente hasta el 29 de septiembre de 2027, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: edulcorantes derivados del azúcar bajos en calorías y sustitutos del azúcar usados en productos alimenticios y bebidas (folios 8 y 9 del legajo digital de apelación).
3. Marca de fábrica y comercio "**SPLENDA**", registro 272783, inscrita desde el 20 de julio de 2018, vigente hasta el 20 de julio de 2028, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: té frío; té frío, listo para tomar; té; té con sabores (saborizado); concentrados de té (folio 10 del legajo digital de apelación).
4. Marca de fábrica y comercio "**SPLENDA BALANCE**", registro 315650, inscrita desde el 18 de julio de 2023, vigente hasta el 18 de julio de 2033, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: bebidas fortificadas nutricionalmente; bebidas fortificadas nutricionalmente para propósitos médicos; batidos de suplementos nutricionales; suplementos nutricionales líquidos; batidos de reemplazos de comidas para propósitos médicos; batidos de reemplazos de comidas adaptadas para propósitos médicos (folio 11 del legajo digital de apelación).
5. Marca de fábrica y comercio "**SPLENDA ZERO**", registro: 266633, inscrita desde el 31 de octubre de 2017, vigente hasta el 31 de octubre de 2027, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: edulcorantes artificiales; y en clase 30 internacional: edulcorantes naturales; sustitutos del azúcar (folios 12 y 13 del legajo digital de apelación).




6. Marca de fábrica y comercio "SPLENDA CERO", registro 264253, inscrita desde el 7 de Agosto de 2017, vigente hasta el 7 de Agosto de 2027, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: edulcorantes artificiales; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes adhesivos (pegamentos) para la industria; y en clase 30 internacional: edulcorantes naturales; sustitutos del azúcar; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo (folios 14 y 15 del legajo digital de apelación).

7. Marca de fábrica y comercio  registro 260891, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: edulcorantes artificiales; productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes adhesivos (pegamentos) para la industria; en clase 5 internacional: coadyuvante dietético, a saber, ingrediente



dulcificante de baja caloría y edulcorante artificial usado en productos alimenticios y en bebidas para uso médico; productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; y en clase 30 internacional: edulcorantes naturales; sustitutos del azúcar; café, té, cacao y sucedáneos de café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo (folios 16 y 17 del legajo digital de apelación).

8. Marca de fábrica y comercio  registro 261952, inscrita desde el 12 de mayo de 2017, vigente hasta el 12 de mayo de 2027, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: edulcorantes naturales; sustitutos del azúcar. (folios 18 y 19 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos



esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el marco normativo aplicable, un signo únicamente puede acceder al registro marcario cuando posea aptitud distintiva y no se encuentre inmerso en alguna de las causales legales que impidan su inscripción.

En consecuencia, procede denegar la solicitud de registro cuando el signo pretendido resulte idéntico o semejante a uno previamente inscrito a favor de un tercero, siempre que la coincidencia sea susceptible de generar en los consumidores un riesgo de confusión o asociación respecto al origen empresarial de los productos o servicios amparados.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) dispone:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por



parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

El Diccionario de la Lengua Española define la confusión como la “acción y efecto de confundir”. El mismo diccionario conceptualiza confundir como “mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse.”

Desde la óptica del derecho marcario, la confusión constituye un riesgo jurídico relevante que incide directamente en la función esencial de la marca: distinguir los productos y servicios en el mercado e identificar su origen empresarial.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, al abordar este tema, ha establecido las siguientes modalidades del riesgo de confusión:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto



El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2022)

Ahora bien, dentro de la normativa por analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. La norma citada señala:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la



situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama...

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto cuyo detalle de productos se indicó en los considerando primero y tercero.



Marca Propuesta



Senda

Clases 5, 30, 31 y 32

Marcas registradas

SPLENDA	SPLENDA BALANCE	SPLENDA ZERO	SPLENDA CERO		
Clases 1 y 30	Clase 5	Clases 1 y 30	Clases 1 y 30	Clases 1, 5 y 30	Clase 30

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es mixta, mientras los signos registrados corresponden en su mayoría a marcas denominativas a excepción de dos de ellas que son figurativas (diseño de la letra S).

El signo propuesto presenta una estructura gráfica diferente con respecto a las marcas del oponente y aquí apelante. La secuencia inicial “SEN” y su diseño, le confiere a nivel visual un carácter diferenciador y distintivo al signo propuesto frente a los signos registrados.

En el aspecto fonético, al pronunciarse los signos se determina que emiten sonidos distintos, si bien coinciden en la terminación “ENDA”, la sonoridad de las marcas del recurrente al poseer el grupo de consonantes inicial “SPL” suenan distinto con respecto a la marca solicitada.



A nivel conceptual, no existe similitud. El signo propuesto está compuesto por la palabra “SENDA”, que según el Diccionario de la Lengua Española significa “camino más estrecho que la vereda” (ver: <https://dle.rae.es/senda>), en tanto los signos registrados son de fantasía, por lo que no evocan algún concepto o idea en la mente del consumidor.

En el caso de los signos inscritos que consisten en un diseño especial de la letra S sucede lo mismo. La letra inicial del signo solicitado presenta un diseño con suficientes diferencias gráficas para no producir confusión con los signos inscritos; fonéticamente la pronunciación de la letra S es totalmente distinta a la forma en que se articula la palabra SENDA; y en el plano ideológico no hay forma de relacionar la letra S con la palabra SENDA.

Del cotejo integral efectuado se concluye que los signos confrontados presentan diferencias suficientes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin que se configure riesgo de confusión directo o indirecto, o el riesgo de asociación empresarial indebida en el público consumidor, destinatario final de los productos que distinguen.

En virtud de lo anterior, y dado que las marcas resultan claramente individualizables y con la distintividad necesaria para cumplir su función identificadora, no se estima necesario profundizar en el análisis comparativo de los productos, toda vez que la ausencia de similitud marcaría excluye la posibilidad de inducir a error al consumidor.


El apelante señala que la resolución del Registro carece de objetividad y



fundamento legal; sin embargo, la resolución impugnada contiene el análisis comparativo correspondiente en donde se aplicaron correctamente los criterios de evaluación del conjunto del signo, consumidor medio y riesgo de confusión, por lo que no se advierte falta de motivación.

En cuanto a que la autoridad registral ha denegado otras solicitudes por menos coincidencias, no es un argumento válido porque cada examen se realiza de manera individualizada, la eventual existencia de antecedentes administrativos distintos no resulta vinculante o un precedente obligatorio.

Con respecto que existe una omisión de análisis de los signos  registro

260891 y  registro 261952, los cuales tienen coincidencia en la letra “s”, no lleva razón la apelante puesto que a folios 85 y 87 del expediente principal consta el análisis realizado por el Registro el cual determinó que no guardan ninguna relación; la coincidencia de una letra no constituye elemento suficiente para que exista riesgo de confusión, tal como también lo mencionó este Tribunal en la presente resolución.

El apelante alegó identidad fonética y visual entre los signos en conflicto, destacando la terminación “ENDA” y el número de sílabas que componen los denominativos; al respecto resulta necesario acotar que el análisis no puede fragmentarse, debe realizarse sobre la impresión global y del análisis comparativo efectuado se desprende que los signos presentan diferencias significativas desde la perspectiva gráfica, fonética e ideológica, las cuales resultan suficientes para excluir cualquier



posibilidad de vinculación o confusión entre ellos.

Sobre la alegada intención de aprovecharse de la fama y prestigio de sus marcas, señalando riesgo de dilución y asociación empresarial, no consta en el expediente administrativo o en el legajo de apelación prueba que acredite dicho argumento.

En virtud de lo anterior, se deben desestimar los agravios planteados por la parte apelante. El signo solicitado incorpora elementos diferenciadores suficientes que le confieren la distintividad exigida por el ordenamiento, permitiendo la coexistencia registral con las marcas previamente inscritas a nombre del apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **HERTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **HERTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:01 horas del 1 de julio de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los



artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

WWW.TRA.GO.CR



TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26