RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0252-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO "BAÑOL"

TOTALENERGIES SE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10074)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0586-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y dos minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695, en su calidad de apoderada especial de la compañía **TOTALENERGIES SE.**, sociedad existente conforme las leyes de Francia, domiciliada en 2, place Jean Millier-La Défense 6, 92400 Courbevoie, Francia, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:35 horas del 30 de abril de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 30 de septiembre de 2024, la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San Rafael de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá, calle 17, n.°34-64, Colombia; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **"BAÑOL"**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos y preparaciones para uso humano o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico humano o veterinario, complementos nutricionales para seres humanos o animales, productos y preparaciones para eliminar parásitos o animales dañinos; fungicidas.

Una vez publicado el edicto de ley, la representación de la compañía **TOTALENERGIES SE.**, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de las marcas **"BANOLE"**, registro 139252 y **"BANOLE TM"**, registro 90729.

A las 14:08:35 horas del 30 de abril 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 **TOTALENERGIES SE**, interpuso recurso de apelación, y expresó como agravios, lo siguiente:

1. Su mandante tiene un interés real y legítimo en el presente caso al ser titular de las marcas registradas BANOLE y BANOLE TM, pues existe un riesgo de confusión real para el consumidor, generado por la solicitud de la marca de la COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A.

2. La marca de la COMPAÑÍA CALIFORNIA S.A., contiene el nombre de la marca de su representada y pretende comercializar productos similares. Las mínimas diferencias que existen entre ambas marcas radican únicamente en dos letras.

3. La marca solicitada cuenta en su lista de productos con "productos y preparaciones para eliminar parásitos o animales dañinos; fungicidas", claramente poniendo en una posición vulnerable tanto al consumidor, como a su mandante. Es importante, la tutela especial que se le brindan a las marcas que buscan ser protegidas en clase 5, porque una confusión en productos de esta índole puede tener resultados catastróficos en el consumidor.

4. Al ser los productos de ambas marcas similares, los canales de distribución de estos y los clientes meta de ambos titulares serán exactamente iguales.

5. Se debe aplicar el principio de veracidad de una marca al presente caso, debido a la importancia de proteger el derecho del cual goza el consumidor a no ser engañado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre

de **TOTALENERGIES SE** los siguientes signos distintivos:

1. Marca de fábrica **"BANOLE"**, registro 139252, inscrita el 17 de junio de 2003, vigente hasta el 17 de junio de 2033, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: productos químicos usados en la industria, en la ciencia, en la agricultura, en la horticultura, en la silvicultura y en la acuacultura, solventes, adjutores y aditivos para herbicidas, insecticidas y fungicidas (folio 43 a 45 del expediente principal).

2. Marca de fábrica **"BANOLE TM"**, registro 90729, inscrita el 20 de marzo de 1995, vigente hasta el 20 de marzo de 2035, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: aceite de banano para la aplicación de soluciones para combatir la sigatoka negra (folio 46 a 48 del expediente principal).

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 conformidad con la normativa correspondiente, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales que impiden su registro, por ello, deberá

denegarse la inscripción de un signo que sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

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

> **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. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

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.

Ahora bien, dentro de la normativa aplicable, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, 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. Esta norma 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:

Marca propuesta

BAÑOL

Clase 5: productos farmacéuticos y preparaciones para uso humano o veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico humano o veterinario, complementos nutricionales para seres humanos o animales, productos y preparaciones para eliminar parásitos o animales dañinos; fungicidas.

Marcas inscritas

BANOLE	BANOLE TM
Clase 1: productos químicos usados en la industria, en la ciencia, en la agricultura, en la horticultura, en la silvicultura y en la acuacultura, solventes, adjutores y aditivos para herbicidas, insecticidas y fungicidas.	**Clase 5:** aceite de banano para la aplicación de soluciones para combatir la sigatoka negra.

Desde el punto de vista gráfico, las marcas cotejadas son denominativas. El signo solicitado "BAÑOL" se encuentra conformado por cinco letras, en donde la incorporación de la letra "Ñ", le confiere un carácter diferenciador y distintivo a nivel visual frente a los signos

registrados.

Por su parte las marcas inscritas **"BANOLE"** y **"BANOLE TM"**, se componen de seis y ocho caracteres respectivamente, ambas presentan una mayor extensión gráfica derivada de la adición de la vocal final **"E"** en el signo **"BANOLE"** y, en la marca **"BANOLE TM"**, se da por la incorporación de las letras **"E"** y **"TM"**, lo cual hace que los signos en conflicto se diferencien.

En el aspecto fonético, al pronunciarse los signos se determina que emiten sonidos distintos, precisamente por la inclusión del fonema /ñ/ en el signo solicitado. Asimismo, las letras adicionales en las marcas del oponente hacen que se presente una cadencia fonética distinta.

A nivel conceptual no existe similitud. Al ser los signos conformados por vocablos de fantasía, no evocan algún concepto o idea en la mente del consumidor.

De esta manera y con base en el cotejo realizado, se concluye que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores. Bajo este análisis, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de productos, puesto que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

El apelante señala que le asiste un interés real y legítimo, condición que este Tribunal le reconoce como titular de las marcas registradas "BANOLE" y "BANOLE TM"; sin embargo, la sola existencia de un derecho marcario no es suficiente para que proceda la oposición

planteada, sino que se debe demostrar la existencia de un riesgo de confusión conforme los criterios establecidos en la legislación marcaria, lo cual no fue acreditado.

Este órgano de alzada discrepa del argumento referente a que la marca solicitada reproduce el nombre de las marcas del recurrente; tal y como se determinó en el cotejo realizado, existen diferencias relevantes en el aspecto gráfico y fonético, las cuales son suficientes para descartar alguna similitud o relación entre los signos confrontados.

En cuanto a la relación existente con los productos que se busca proteger y distinguir, si bien es cierto los productos comprendidos en clase 5 de la nomenclatura internacional merecen un examen más riguroso por su posible impacto en la salud, ello no implica que signos que presenten aptitud distintiva ante otros en la misma clase, no puedan acceder a la protección registral. Aun cuando puedan coincidir tales productos en canales de comercialización y en el tipo de consumidor, al ser los signos gráfica, fonética e ideológicamente distintos, no se generaría riesgo de confusión o asociación empresarial indebida.

Con respecto al principio de veracidad invocado, es criterio de este Tribunal que el principio en mención no se ve vulnerado en el presente caso, toda vez que la marca solicitada no induce a error sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, por lo que se cumple el objetivo de protección al consumidor.

Bajo este conocimiento, se rechazan los agravios formulados por la apelante. La marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga la distintividad requerida, lo que posibilita la coexistencia registral

junto con los signos inscritos; no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar productos que identifica el distintivo solicitado con los que se distinguen con las marcas registradas, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su calidad de apoderada especial de la compañía **TOTALENERGIES SE**, 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 la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su calidad de apoderada especial de la compañía **TOTALENERGIES SE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:08:35 horas del 30 de abril 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2026 11:50

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/02/2026 08:11

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2026 12:04

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2026 11:52

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/PLSA/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

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