



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0458-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

BIA FOODS INTERNATIONAL S.A., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-5498)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0166-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diecinueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por el abogado **Marco Antonio López Volio**, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **BIA FOODS INTERNATIONAL S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, domiciliada en Costa del Este Financial Park, oficina 38B-D, Urbanización Costa del Este, Corregimiento de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:08:17 del 22 de agosto de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 29 de mayo de 2025, el abogado Marco Antonio López Volio, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderado especial de la compañía **BIA FOODS INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio (Best COCOA m!x) en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: cocoa, cocoa en polvo, cocoa con leche, bebidas a base de cocoa, bebidas a base de cocoa con leche, preparaciones a base de cocoa, preparaciones a base de cocoa con leche. Traducción indicada por el solicitante del denominativo: Best (término en inglés que, traducido al español, significa 'mejor') COCOA (término en inglés que, traducido al español, significa 'cocoa, cacao') m!x (término de fantasía que no tiene traducción).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 16:08:17 del 22 de agosto de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca solicitada al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas); ante la existencia del signo marcario inscrito **BEST FOOD** en **clase 30** internacional,



propiedad de la empresa **UNILEVER IP HOLDINGS B.V.** Lo anterior, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico los signos son semejantes; además, que los productos que se pretenden proteger y comercializar se relacionan con la misma naturaleza mercantil de los que protege y comercializa la compañía titular de la marca inscrita, lo que puede generar error o confusión al consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado. Notificación realizada el 27 de agosto de 2025. (Folio 31 a 48)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía **BIA FOODS INTERNATIONAL S.A.**, en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. El análisis de una marca debe realizarse teniendo en cuenta la percepción global del consumidor y no una interpretación fragmentada de los elementos que la componen; de acuerdo con el principio de unicidad, debido a que el consumidor percibe una marca como un todo.
2. La coincidencia parcial de un término de uso común como “best”, no puede determinar por sí sola la existencia de riesgo de confusión, pues dicho vocablo carece de la fuerza distintiva necesaria para monopolizar su uso. La distintividad debe analizarse en función de su configuración gráfica, fonética y conceptual, y de la relación con los productos que identifica.
3. El término “best” ha sido utilizado y registrado a nivel nacional por diversos titulares para distinguir productos de distinta naturaleza, y no han sido consideradas contrarias al artículo 8, incisos c), d) y g) de la Ley de marcas; por lo que, no resulta procedente aceptar de forma arbitraria unos signos y rechazar otros cuando comparten una estructura semejante y pertenecen



a la misma clase internacional, siendo indispensable que exista un criterio uniforme y coherente que se aplique de manera constante al momento de admitir o denegar un distintivo.

4. El signo solicitado por su representada posee una estructura visual que abarca el color café casi en su totalidad, lo que de alguna manera alude a la naturaleza del producto, la cocoa. Además, incluye la imagen de una taza que refuerza la asociación con una bebida caliente; mientras que el signo registrado “BEST FOODS” utiliza letras blancas sobre fondo morado, sin elementos gráficos alusivos a ningún producto, lo que tiene como resultado una estructura visual completamente distinta. Por otra parte, el signo está compuesto por tres palabras e introduce un signo de exclamación (“!”) en sustitución de la letra “i”, lo que rompe la línea visual y añade un componente creativo, en contraste con el signo inscrito que únicamente contiene dos palabras sin elementos gráficos o signos de puntuación, de ahí que ambos difieren de manera evidente. Señala que no hay similitud gráfica, ni fonética ni ideológica.
5. En cuanto al principio de especialidad, los productos no compiten entre sí, ya que están diseñados para un público distinto; BEST COCOA MIX está orientado para un consumidor que busca disfrutar de la cocoa, principalmente en presentación de bebidas; mientras que “BEST FOODS” abarca una propuesta más amplia que va desde el café hasta los churros; lo que elimina la posibilidad de confusión para el consumidor.
6. El signo solicitado, considerado integralmente posee la distintividad para identificar los productos comprendidos en la clase 30 internacional.



7. Su representada presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 17 de octubre de 2025 una acción de cancelación



por falta de uso contra la marca inscrita **registro 45656**, propiedad de la compañía **UNILEVER IP HOLDINGS B.V.**, en las clases 29, 30 y 32 internacional, conforme al artículo 39 de la Ley de marcas; adjunta como prueba copia de la solicitud de acción de cancelación por falta de uso de la marca.

Solicita se admitan los argumentos expuestos y se continúe con el trámite de registro de la marca de su representada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- La compañía recurrente **BIA FOODS INTERNATIONAL S.A.**, mediante escrito del 10 de febrero de 2026, como prueba para mejor resolver, pone en conocimiento de este Tribunal que, la titular **UNILEVER IP HOLDINGS B.V.**, de la marca inscrita "**BEST FOODS**" registro **045656**, procedió a limitar la protección de sus productos únicamente para "salsas y pasta de tomate"; anotación 2-178312 con status asentada. (Folio 29 a 33 del legajo de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**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.** Revisado el expediente por este Tribunal, se determina que el motivo del rechazo de la marca solicitada dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, luego del cotejo realizado correspondió a la inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, debido a la semejanza entre los denominativos; además, de la relación existente entre los productos a comercializar por parte de la compañía solicitante, lo que podría generar error o confusión al consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado.

No obstante, la objeción por la cual el Registro de instancia denegó la solicitud ya no se configura, en virtud que la compañía solicitante y ahora apelante **BIA FOODS INTERNATIONAL, S.A.**, mediante escrito del 10 de febrero de 2026, como prueba para mejor resolver, pone en conocimiento de este Tribunal de alzada, que la compañía titular **UNILEVER IP HOLDINGS B.V.**, de la marca **BEST FOODS** registro **45656**, de forma voluntaria procedió a limitar el alcance de su registro, circunscribiendo la protección únicamente a los productos “salsas y pasta de tomate”, gestión debidamente presentada ante la Oficina de Marcas, bajo anotación 2-178312 la cual se encuentra asentada según la certificación que consta en el legajo de apelación. De ahí que, con la limitación realizada por el propio titular de la marca inscrita, desaparece en criterio de este Tribunal, cualquier posible riesgo de confusión o de asociación empresarial para el consumidor al no existir coincidencia ni proximidad entre los productos protegidos por ambos signos.



En este sentido, una vez analizada por este Tribunal la petición del recurrente **BIA FOODS INTERNATIONAL, S.A.**, se constata que para el caso que nos ocupa es viable acoger la solicitud, debido a que con la limitación realizada bajo el consagrado principio de especialidad, el signo inscrito eliminó la objeción de inadmisibilidad que había sido contemplada por el Registro de instancia, al delimitar los productos únicamente a **“salsas y pasta de tomate”**, esa condición lo aleja del listado que pretende proteger y comercializar la compañía **BIA FOODS**



**INTERNATIONAL, S.A.**, bajo la denominación propuesta en clase 30 internacional, para proteger: “cocoa, cocoa en polvo, cocoa con leche, bebidas a base de cocoa, bebidas a base de cocoa con leche, preparaciones a base de cocoa, preparaciones a base de cocoa con leche”; por tanto, es claro para esta instancia que no existe relación alguna entre los productos haciendo los pretendidos completamente identificables para su comercialización sin generar ninguna afectación.

Comprobada tal circunstancia, es claro que nos encontramos ante el instituto jurídico de falta de interés actual, al respecto la Sala Primera de la Corte, mediante resolución N° 00578 – 2022 emitida a las 10:06 horas del 10 de marzo del 2022, sobre este tema indicó:

[...]

El interés actual es un presupuesto sustantivo indispensable para que una demanda prospere. Sin éste y el derecho y la legitimación, se torna impensable una sentencia estimatoria, pues la decisión se tornaría inejecutable; de ahí su análisis



oficioso.

[...]

Sobre esta misma línea de pensamiento el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por resolución N° 00007-2022, de las 9:30 horas del 13 de enero del 2022, señalando:

Al respecto, la falta de interés actual es un decaimiento sobrevenido de la necesidad de tutela por parte del órgano jurisdiccional de las situaciones jurídicas peticionadas en el proceso, debe ser analizado en forma previa a otros alegatos de las partes, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala que el interés constituye uno de los presupuestos esenciales (junto con el derecho y la legitimación) para cualquier sentencia estimatoria, es un aspecto que debe analizarse incluso de oficio. A mayor abundamiento, véase las sentencias n.º. 0528-F-S1-2011 de las 9 horas del 27 de abril de dos mil once, 8, de las 15 horas 45 minutos del 5 de enero de 2000 y no. 6, de las 14 horas 30 minutos del 6 de febrero de 1998.

Por las consideraciones expuestas, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, en razón de la falta de interés actual sobre los motivos que generaron la presente acción; y al no existir para este momento obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado en sede registral, ante la limitación realizada por la titular **UNILEVER IP HOLDINGS B.V.** de la marca inscrita, lo que permite que se continúe con el trámite de solicitud realizada por la



compañía **BIA FOODS INTERNATIONAL S.A.**, sobre la marca de



marca de fábrica y comercio en la clase 30 internacional.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la compañía **BIA FOODS INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución de las 16:08:17 del 22 de agosto de 2025, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo marcario solicitado si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, apoderado especial de la compañía **BIA FOODS INTERNATIONAL S.A.** en contra de la resolución de las 16:08:17 del 22 de agosto de 2025, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Sobre lo resuelto 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 dejará en los registros



que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36