



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0626-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “BANEK”

GRUPO LOS HÉROES S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-9341)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0354-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Daniela Quesada Cordero, cédula de identidad 1-1324-0697, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO LOS HÉROES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, regida por las leyes de El Salvador, domiciliada en San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:39:54 del 24 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de setiembre de



2024, la abogada Daniela Quesada Cordero, de calidades y en su condición mencionadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BANEK** en clase 5 internacional para proteger: tabletas masticables de uso veterinario para el tratamiento de infestaciones por garrapatas, pulgas y ácaros (folios 1 y 2 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 14:39:54 horas del 24 de noviembre de 2025 (folios 113 a 122) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca pretendida por las causales extrínsecas de inadmisibilidad preceptuadas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), pues consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca de fábrica y comercio **BANK** inscrita en clase 5 internacional para distinguir: insecticidas, fungicidas y herbicidas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación contra la resolución denegatoria precitada, y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 09:33 horas del 12 de diciembre de 2025 (folios 7 y 8 del legajo de apelación), la recurrente expuso los siguientes agravios (folio 12 a 19):

1. De acuerdo con la delimitación y público consumidor al que van dirigidas las marcas, es posible su coexistencia y no perjudicarían a su titular ni a los consumidores.
2. La marca posee un término de fantasía y creado por su titular, lo cual genera la suficiente distintividad para ser objeto de registro.



3. Antes de proceder con la solicitud de registro se solicitó formal y oficial, búsqueda de antecedentes marcarios, donde se descartaba algún previo antecedente; este signo por el cual ahora la solicitud recibió prevención de fondo no fue incluido como antecedente, es decir, en la debida búsqueda no se reflejó este antecedente, que, sin duda, debió haber sido reflejado en el reporte oficial emitido por el Registro directamente. Se adjunta el resultado obtenido para mejor referencia.

4. Ambas marcas pueden coexistir sin problema porque los productos que se pretende proteger se encuentran sumamente delimitados por lo que no causan confusión alguna.

Solicitó continuar con el trámite de registro de la marca promovida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos que el Registro tuvo como probados en el considerando tercero de la resolución impugnada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean 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 DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de



marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos signos se consideren lo “suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

De acuerdo con lo anterior, podrá inscribirse como marca todo signo que posea distintividad y no genere confusión con otras marcas inscritas o en proceso de inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual; en otras palabras, entre menor sea la aptitud distintiva que posee un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor, en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado.

Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro; para el caso de examen, los incisos a) y b) del artículo 8 de la



Ley de marcas, determinan:

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) 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.

[...]

En cuanto al riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, dictaminó:

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.

[...]

Así, el derecho marcario exige que el signo pretendido posea suficiente aptitud distintiva para no provocar un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor.

El riesgo de confusión se puede generar y detectar a partir de similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos confrontados, por esta razón de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario que el operador jurídico realice un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad o semejanza entre los signos confrontados, luego deberá identificar quiénes serían los posibles consumidores del bien o servicio correspondiente; deberá colocarse en la posición del consumidor, a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones de aquel agente de mercado con respecto a cada una de las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos. El análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor



tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados; el numeral indicado establece:

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 la misma.

En el caso de examen, se confirma la falta de distintividad de la marca pretendida “BANEK” en relación con la inscrita “BANK” a nivel gráfico y fonético, lo cual se ilustra en el siguiente cuadro:

Marca pretendida	Marca inscrita
BANEK	BANK

En el cotejo anterior se aprecian claramente las semejanzas existentes entre los vocablos BANEK y BANK, los cuales difieren únicamente en la letra “E” que posee la palabra que conforma la marca pretendida; ambos términos inician con la sílaba “BAN” y terminan con la letra K, por lo que es evidente el riesgo de confusión y de asociación empresarial a nivel gráfico, riesgo que también se traslada a nivel fonético pues, la pronunciación de ambos términos es muy similar (BANEK vs BANK) por lo que el riesgo de confusión y de asociación persiste a nivel fonético y gráfico.



No son de recibo los alegatos de la recurrente referidos a que, por contener cada signo marcario, términos de fantasía y por el público consumidor al que van dirigidos los productos, existe suficiente distintividad para autorizar la coexistencia pacífica entre las marcas cotejadas, pues los productos distinguidos por la marca inscrita BANK son insecticidas, fungicidas y herbicidas, y resulta que los insecticidas y fungicidas son sustitutos o alternativos para el control de garrapatas, pulgas y ácaros, razón por la que es muy posible que ambas marcas se publiciten y se ofrezcan al consumidor en los mismos puestos comerciales, generando mayor riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor, quien fácilmente podrá interpretar que los productos ofrecidos por la marca BANEK, poseen el mismo origen empresarial o están relacionados con el empresario fabricante y distribuidor de los productos ofrecidos con la marca inscrita BANK.

Se rechazan los alegatos del recurrente referidos a las diferencias entre los signos, pues de acuerdo con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el examen marcario debe orientarse al análisis de las similitudes detectadas entre las marcas cotejadas, pues es a partir de las semejanzas que surge el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor.

Debe acentuarse que la marca es un bien inmaterial que requiere proyectarse en el mercado de bienes y servicios, a fin de ser percibida por todos los agentes del sector comercial, su importancia deriva de la capacidad que posee para representar y brindar información acerca del producto o servicio ofrecido y del empresario responsable de su fabricación, distribución y venta; información que será retenida en el



intelecto de los consumidores y de ella dependerán las predisposiciones favorables o desfavorables para la adquisición de bienes en el sector comercial correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, el elemento denominativo de la marca pretendida no suministra la distintividad suficiente para que este órgano autorice la coexistencia marcaria solicitada por el recurrente, toda vez que resulta claro el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor, quien podría deducir que la marca promovida posee el mismo origen empresarial de la marca inscrita; ante estas circunstancias, no es posible autorizar el registro promovido según lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas,

En cuanto a los demás agravios contenidos en el escrito presentado ante este Tribunal (folios 12 a 19) no pueden ser considerados por este órgano colegiado pues se refieren a una marca BANKIT que no es objeto de este procedimiento.

Tome en cuenta el recurrente que la normativa citada procura evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, pero también protege los derechos subjetivos de los titulares marcarios pues impide que terceros utilicen su marca o una similar para representar bienes o servicios idénticos o similares a los protegidos por el signo marcario inscrito, precisamente cuando existe posibilidad o riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, al respecto el artículo 25 de la Ley de marcas, en lo de interés dicta:



Artículo 25.–Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...]

Por otra parte, debe considerar el recurrente que no es necesario que se haya generado la confusión para el consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que tal confusión o error se produzca de conformidad con lo establecido por el inciso f) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

De acuerdo con lo anterior no es posible autorizar la coexistencia de los signos marcarios confrontados, pues al realizar un análisis prospectivo, se determina que puede surgir un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial no solo para el consumidor, sino también para empresas que ofrecen bienes y servicios relacionados y asociados con productos veterinarios para el control de plagas de pulgas, garrapatas y ácaros.

En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 165-IP-2021 del 9 de marzo de 2022 aclaró:

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:



a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

[...]

Además, los incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establecen que los productos deben analizarse de la forma en que se presentan al consumidor, por lo que basta que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de que el consumidor los logre asociar o relacionar, para que se produzca el riesgo de confusión y de asociación empresarial preceptuado por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, tal y como sucede en el caso examinado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por los argumentos y citas legales expuestos, de conformidad con las reglas de la ciencia, lógica y sana crítica y los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:39:54 del 24 de noviembre de 2025.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la



abogada Daniela Quesada Cordero, apoderada especial de la empresa GRUPO LOS HÉROES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:39:54 del 24 de noviembre de 2025, la cual en este acto **se confirma**. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55