



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0016-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS



COMERCIANTES DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-174117, REGISTRO 320527

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0412-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintitrés minutos del diez de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Alexander Elizondo Quesada, cédula de identidad 1-0881-0116, vecino de San José, San Isidro de El General, Pérez Zeledón, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **COMERCIANTES DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-187638, con domicilio en San Isidro de El General, Pérez Zeldedón, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:44 horas del 27 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de mayo de 2025, el señor Kevin Benavides Altamirano, cédula de identidad 4-0250-0022, vecino de Alajuela, San Rafael, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BEBIDAS WELL, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-788630, con domicilio en San José, Sabana Este, Calle cuarenta y dos, avenidas cuatro y seis, contiguo a la Soda Tapia, Edificio de Seguridad Alfa, presentó solicitud



de nulidad de la marca de comercio y servicios , registro

320527, propiedad de la empresa COMERCIANTE DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A., en clase 32 internacional, para proteger cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, y fundamentó su solicitud en los incisos a) y b) del artículo 8, 14 y 37, todos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por existir un alto riesgo de confusión y una afectación a los derechos adquiridos por la empresa BEBIDAS WELL, S.A., respecto de las



marcas , registros 282267 y 293283, y **BEBIDAS WELL**, registro 293442, todas en clase 32 internacional.

Mediante resolución dictada a las 13:33:23 horas del 22 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la acción



de nulidad a la titular de la marca indicada y mediante escrito presentado el 26 de junio de 2025, se apersonó el abogado Alexander Elizondo Quesada, en representación de la empresa COMERCiantes DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A., a contestar la acción de nulidad planteada (folios 193 a 197 del expediente principal), argumentando que la solicitante centra la atención en la palabra WELL como supuesto elemento de caracterización, semejanza y similitud entre su marca WELL VALUE, sin tan siquiera analizar por asomo, la tecnicificación gramatical de la palabra, pues WELL traducido al español de su inglés original significa “bueno” es simplemente un adjetivo cuya interpretación gramatical va a depender del sustantivo que se vaya a calificar según el contexto en que se utilice, es decir, no es el eje medular de la frase, como si lo sería el sustantivo calificativo VALUE, que significa “Valor”, y cuya traducción integral refiere a “BUEN VALOR” que es lo que la distingue de las marcas comerciales del solicitante, cuya palabra central de los registros 282267 y 293283 es “WELL” y del registro 293442 la palabra principal no es “WELL” sino “BEBIDAS”.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 14:12:44 horas del 27 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, acogió la nulidad del registro 320527, en clase 32, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa COMERCiantes DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A., apeló y expresó como agravios lo siguiente:



1. El Registro incurrió en un yerro al concluir que existen similitudes suficientes entre las marcas comerciales del accionante y la de su representada, en lo gráfico y fonético y en cuanto a la naturaleza de los productos, sin analizar adecuadamente los parámetros que al respecto se han definido y determinado por la normativa especial, específicamente el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. No basta con que exista similitud entre las marcas para que pueda imponerse sobre la otra empleando como único criterio de exclusión la temporalidad de la solicitud de inscripción o su fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, sino que además la semejanza debe producir confusión entre los consumidores.

2. La valoración del elemento distintivo de una marca comercial no solo involucra el contenido gramatical de su denominación, sino, también la caracterización visual que pudiere resultar del uso de los signos, imágenes, recuadros, gráficos y colores que destaquen, resalten o enaltezcan el nombre comercial y atraigan la atención de eventuales consumidores, lo que a todas luces, es lo suficientemente diferenciador entre las marcas aquí analizadas, para que tan siquiera exista la posibilidad de generar confusión entre signos.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada, conservando la inscripción de la marca comercial, registro 320527, clase 32.

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



1. Marca de fábrica , solicitud presentada el 7 de mayo de 2019, registro 282267, propiedad de la empresa BEBIDAS WELL, S.A., en clase 32 internacional, protege y distingue, agua pura de manantial. Inscrita el 27 de agosto de 2019, vigente hasta el 27 de agosto de 2029 (folios 29 a 30 del legajo de apelación).



2. Marca de fábrica y comercio , solicitud presentada el 7 de octubre de 2020, registro 293283, propiedad de la empresa BEBIDAS WELL, S. A., en clase 32 internacional, protege y distingue, bebidas sin alcohol, es específico agua pura de manantial. Inscrita el 4 de enero de 2021, vigente hasta el 4 de enero de 2031 (folios 31 a 32 del legajo de apelación).

3. Marca de fábrica y comercio **BEBIDAS WELL**, solicitud presentada el 7 de octubre de 2020, registro 293442, propiedad de la empresa BEBIDAS WELL, S.A., en clase 32 internacional, protege y distingue, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutos, siropes y otras preparaciones para elaborar, y en específico agua pura de manantial. Inscrita el 5 de enero de 2021, vigente hasta el 5 de enero de 2031 (folio 32 del legajo de apelación).



4. Marca de comercio y servicios , solicitud presentada el 21 de setiembre de 2023, registro 320527, propiedad de la empresa COMERCiantes DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, SOCIEDAD ANÓNIMA, protege y distingue, entre otras clases, en clase 32 internacional, cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, sirope otras preparaciones para elaborar bebidas. Inscrita el 20 de diciembre de 2023, vigente hasta el 20 de diciembre de 2033 (folios 171 a 173 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. El primero, es el indicado en el numeral 37 que regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. El segundo está



contemplado en el artículo 39 que refiere a la cancelación de la marca por falta de uso en el mercado.

El artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto la inscripción que se



pretende anular es la marca , registro 320527, en

clase 32 internacional, propiedad de la empresa COMERCIANTES DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A., inscrita el 20 de diciembre de 2023, vigente hasta el 20 de diciembre de 2033, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, sirope otras preparaciones para elaborar bebidas; y siendo que, estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 8 de mayo de 2025, se tienen por presentadas dentro del plazo legal, de conformidad con el artículo 16 del Código Civil. Lo anterior, por cuanto el cómputo del plazo debe efectuarse atendiendo a las reglas generales aplicables a los términos legales, sin desconocer los días inhábiles que incidan en su vencimiento.



Ahora bien, la solicitud de nulidad promovida por el señor Kevin Benavides Altamirano, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa BEBIDAS WELL, S.A., se fundamentó en que la marca inscrita habría sido registrada a pesar de encontrarse dentro de las prohibiciones de registro extrínsecas de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se analizará el presente caso con respecto a esos puntos:

[...]

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.

[...]

Además, el artículo 24 incisos c) y e) del reglamento a la ley de citas señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinando sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, y dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de



confusión o asociación empresarial frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo o anular su inscripción como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar. Al efecto se indica:

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:

[...]

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

[...]

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;

[...]

En atención a lo anterior, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos, este Tribunal estima procedente realizar el siguiente análisis:

Marca que se solicita anular



Clase (...) 32 (...): cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin

**Marcas de la solicitante de la
nulidad**



Registro 282267



alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, sirope otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 32: agua pura de manantial.



Registro 293283

Clase 32: bebidas sin alcohol, es específico agua pura de manantial.

BEBIDAS WELL

Registro 293442

Clase 32: aguas minerales y gaseosas, otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutos, siropes y otras preparaciones para elaborar, y en específico agua pura de manantial.

De conformidad con el cotejo realizado y un análisis en conjunto de los signos, determina este Tribunal que la marca que se intenta anular



, se compone de la frase Well Value, escrita en una grafía especial de color blanco, las consonantes W y V están escritas en letra mayúscula y el resto de las letras se encuentran escritas en



minúscula, y se halla situada dentro de un polígono de color rojo que está sobre un polígono de color amarillo.



Por su parte, las marcas inscritas , registros 282267 y 293283, son mixtas, y **BEBIDAS WELL**, registro 293442, es denominativa, las primeras están escritas en una tipografía especial de color azul, la letra “W” está escrita en letra mayúscula y las restantes letras en minúscula, se acompaña de la frase Agua Pura de Manantial, escrita en una letra diminuta, en una tipografía especial de color verde claro, y dos diseños uno abstracto de color verde oscuro, y otro de color azul que cruza la consonante “W” y pega con la parte superior de la consonante doble “L”, y la segunda BEBIDAS WELL, está escrita en una tipografía especial en letras mayúsculas de color negro.

De la visión de conjunto de los signos utilizados por la empresa solicitante como defensa para plantear la solicitud de nulidad de registro, se observa que la palabra WELL, constituye el elemento predominante y distintivo, y los demás elementos que la acompañan como Agua Pura de Manantial y Bebidas, son locuciones de uso común usadas habitualmente en el comercio de productos referente a la venta de agua y bebidas, y por ende, no son apropiables de manera exclusiva, de modo que, la protección recae en el término WELL, el cual se encuentra contenido en su totalidad en la marca que se pretende su nulidad Well Value, donde el vocablo Value, no posee la fuerza distintiva necesaria para diferenciarse de los signos propiedad de la empresa solicitante, por lo que, desde el punto de vista gráfico o



visual, pese a que los signos en conflicto se acompañan de otros elementos, no se puede perder de vista que existe una similitud sustancial en la palabra WELL, lo que facilita que el consumidor incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial, debido a que



este podría pensar que la titular de las marcas y
BEBIDAS WELL, lanzó al mercado una nueva versión de sus marcas



con el nombre de .

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos, en cuanto al término WELL hace que, a nivel fonético o auditivo, su pronunciación suene similar al oído del consumidor, lo que puede generar una confusión en este porque podría asumir de forma equivocada que los signos al coincidir en la palabra WELL pertenecen a la misma empresa o bien tienen alguna relación comercial.

En el ámbito ideológico o conceptual, se logra colegir que el término WELL que comparten los distintivos marcarios, tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, significa [...] “bien o bueno” y la palabra “VALUE” [...] significa: “Valor” por lo que proyecta al consumidor la idea de un buen valor. Por su parte, las marcas del accionante se conforman de la palabra WELL que [...] significa: “bien o bueno” por lo que transmiten al consumidor la idea de Buenas bebidas, o Buena Agua Pura de Manantial, proyectando conceptos diferentes.



Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone “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.”

Consecuencia de lo anterior, puede observarse que el signo



, protege en clase 32, cervezas, aguas minerales y

otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, sirope otras preparaciones para elaborar bebidas, y los signos inscritos base de la nulidad, registros: 282267, protege en clase 32, agua pura de manantial, 293283, protege en clase 32, bebidas sin alcohol, y en específico agua pura de manantial, y 293442, protege en clase 32, aguas minerales y gaseosas, otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutos, siropes y otras preparaciones para elaborar, y en específico agua pura de manantial. Al ser productos de una misma naturaleza, “agua pura de manantial, aguas minerales, y bebidas”, comparten los mismos canales de comercialización, tales como supermercados, pulperías, abastecedores, y un mismo tipo de consumidor; se podría producir un riesgo de confusión o asociación empresarial, en los consumidores.

Así las cosas, al ser los signos semejantes gráfica y fonéticamente en



su elemento común WELL, y distinguir productos de una misma naturaleza, el riesgo de confusión y asociación empresarial es inminente; y partiendo que las marcas de la empresa solicitante de la nulidad se inscribieron el 27 de agosto de 2019, 4 de enero de 2021 y 5 de enero de 2021, con anterioridad a la marca de comercio y



servicios objeto de nulidad , la cual se inscribió el 20 de diciembre de 2023, tal y como se comprueba de las certificaciones de los signos inscritos, la marca que se procura anular, infringe los



derechos de la titular de las marcas inscritas , y **BEBIDAS WELL**, por lo que debe confirmarse la resolución impugnada.

En cuanto a la prueba aportada, visible a folios 42 a 43, 111 a 112, 140 a 141 y 171 a 173 del expediente principal, que refiere a las certificaciones de los signos marcarios propiedad de la empresa solicitante de la acción de nulidad, la empresa BEBIDAS WELL, S.A., y la marca que se pretende anular propiedad de la empresa COMERCiantes DETALLISTAS DEL SUS CODESUR, S.A. cabe indicar, que esta información ya ha sido abordada y desarrollado en el análisis de fondo de la resolución impugnada, y en la presente resolución, en la que quedó demostrada la similitud entre los signos en conflicto, así como el derecho preferente que ostenta dicho titular.



Respecto a lo exteriorizado por la representación de la empresa apelante, acerca de que el Registro incurrió en un yerro al concluir que existen similitudes suficientes entre las marcas comerciales del accionante y la de su representada, en lo gráfico y fonético y en cuanto a la naturaleza de los productos, sin analizar adecuadamente los parámetros que al respecto se han definido y determinado por la normativa especial, específicamente el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos; no asiste razón al impugnante en su alegato, toda vez que el hecho de que el Registro de la Propiedad Intelectual del cotejo realizado a los signos y sus productos haya arribado a una conclusión distinta a los intereses de la titular del signo que se pretende su nulidad no equivale a un inadecuado análisis de los parámetros del artículo 8 de la Ley de marcas, sino por el contrario, es propio de la actividad calificadora que ejerce el Registro con el afán de tutelar los derechos inscritos previamente.

En cuanto al agravio que esgrime la representación de la empresa apelante, sobre que la valoración del elemento distintivo de una marca comercial no solo involucra el contenido gramatical de su denominación, sino, también la caracterización visual que pudiere resultar del uso de los signos, imágenes, recuadros, gráficos y colores que destaquen, resalten o enaltezcan el nombre comercial y atraigan la atención de eventuales consumidores, lo que a todas luces, es lo suficientemente diferenciador entre las marcas aquí analizadas, para que tan siquiera exista la posibilidad de generar confusión entre signos; en lo relativo a este agravio, es necesario indicar al recurrente, que si bien con dicho alegato pretende sostener que la caracterización de imágenes, recuadros, gráficos y combinación de colores, son los elementos característicos y distintivos del signo que se pretende anular, olvida el recurrente que en el cotejo de los signos el elemento



denominativo es de mayor impacto, ello, en el sentido que el consumidor solicita el producto o servicio por su nombre y no por el diseño, logo o sus colores.

A la luz de lo indicado, las imágenes, recuadros, gráficos y combinación de colores a los que hace alusión el apelante, resultan insuficientes para restarle importancia al elemento distintivo y preponderante WELL que su marca tiene en común con los signos registrados, situación que puede llevar a riesgo de confusión o asociación empresarial a los consumidores, debido a que este podría pensar que hubo una actualización de imagen de los signos inscritos y una diversificación de los productos a proteger.

Por consiguiente, al existir un riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos cotejados, debido a que el signo que se pretende anular incluye en su conjunto marcario el elemento preponderante WELL de los signos inscritos, no es posible acoger lo pedido por la representación de la empresa recurrente, debido a que registralmente los signos en conflicto no podrían coexistir registralmente ni en el mercado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **COMERCIANTES DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso



de apelación planteado por el abogado Alexander Elizondo Quesada, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **COMERCIANTES DETALLISTAS DEL SUR CODESUR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:44 horas del 27 de noviembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 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: 14/09/2026 09:53

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/09/2026 10:22

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 08:47

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 14/09/2026 09:37

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/09/2026 09:45

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55