



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0282- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BOOST Juice bars”(DISEÑO)

BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6171-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 015-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos, veintitrés segundos del catorce de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de julio de dos mil diez, por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD**, solicita la inscripción de la marca de



fábrica y comercio _____ en clase 43 internacional, para proteger y distinguir en clase 43 internacional “*Servicios de comidas y bebidas; servicios de comidas y bebidas para llevar; servicios de restaurante; servicios de cafetería; servicios de bar; servicios de catering;*



servicios de bar de jugos saludables, incluyendo servicios de bar relacionados con la provisión de de jugos de frutas, jugos de vegetales, bebidas energéticas u /o con suplementos vitamínicos, frutas y comidas basadas en vegetales y comidas saludables”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, ocho minutos, veintitrés segundos del catorce de marzo de dos mil once, resolvió “(..) *Rechazar la solicitud presentada para la clase solicitada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos, veintitrés segundos del catorce de marzo de dos mil once.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a nombre de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A:** (Ver folios 31 a 35 del expediente)



- 1) **BOOST** bajo el registro número 125541, para proteger en clase 30 internacional para proteger: “Sustitutos de confitería, barras crujientes y barras de crema, postres a base de pudines.”
- 2) **BOOST** bajo el registro número 127257 para proteger en clase 29 internacional “Bebidas a base de leche descremada conteniendo un suplemento nutritivo con alto contenido proteínico y un bajo contenido de grasa”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD**, por haber considerado “(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que entre “**BOOST Juice bar**”, como signo propuesto y los signos inscritos “**BOOST**” y **BOOST**” existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado d) en cuanto al **cotejo fonético** la pronunciación de los signos es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar...”*”



El Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que su representada **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD** aporta una declaración estatutaria en la cual la fundadora hace un señalamiento al explicar que la fue la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A** quien contactó a su representada para confeccionar los batidos que la han caracterizado y los cuales han tomado fama en los países donde tiene inscrita su marca.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes



gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. En el caso que se discute, los signos contrapuestos son similares entre sí, por cuanto ambos contienen diseños muy similares. Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica entre lo pretendido y el signo inscrito, resultando, que esa similitud podría conducir a confusión al consumidor.

Sin embargo, lo expuesto corresponde al primer escenario mediante el cual el operador jurídico debe de realizar su estudio, ya que seguidamente y una vez establecida esa similitud, es preciso verificar si los productos a proteger con los protegidos son disímiles o iguales.

Asimismo el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece numerus apertus en cuanto a los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica “*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*”. Desde este punto de vista y para el caso de marras, el cotejo está sujeto a la aplicación del ya citado principio de especialidad, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato en los siguientes términos:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**



En ese sentido se considera que los agravios expuestos por el recurrente relativos a que **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A** fue la compañía que contactó a su representada para confeccionar los batidos, en esta instancia carecen de interés, toda vez que como ya se indicó en el Considerando Primero de los Hechos Probados, existen las marcas **BOOST** inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial bajo los registros números 125541 y 127257 las cuales protegen en las clases 30 internacional: “*Sustitutos de confitería, barras crujientes y barras de crema, postres a base de pudines.*” y en clase 29 internacional “*Bebidas a base de leche descremada conteniendo un suplemento nutritivo con alto contenido proteínico y un bajo contenido de grasa*” y cuyo titular es **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A** , siendo que la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por un diseño y por otro lado, las marcas inscritas “**BOOST** que son **DENOMINATIVAS**, según puede desprenderse de la certificaciones que constan en el expediente (ver folios 31 al 35), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que entre el signo solicitado “**BOOST Juice bar**“(DISEÑO), como signo propuesto y los signos inscritos “**BOOST**“ y **BOOST**” tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos aunque de clases internacionales diferentes son productos relacionados, nótese que el signo solicitado lo es para



proteger “*Servicios de comidas y bebidas; servicios de comidas y bebidas para llevar; servicios de restaurante; servicios de cafetería; servicios de bar; servicios de catering; servicios de bar de jugos saludables, incluyendo servicios de bar relacionados con la provisión de jugos de frutas, jugos de vegetales, bebidas energéticas u /o con suplementos vitamínicos, frutas y comidas basadas en vegetales y comidas saludables*” y los inscritos protegen en clase 29 *bebidas a base leche descremada , así como barras crujientes, barras de crema y postres a base de pudines*”, por lo que respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD** la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos, veintitrés segundos del catorce de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**BOOST Juice bar**“ (*DISEÑO*). Se da por agotada la vía administrativa. 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.