

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N°: 2005-0295-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la Marca: “b:oost\_active energy”**

**Romo Hermanas, S.A de C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 114-04)**

### ***VOTO N° 186-2006***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del cinco de julio de dos mil seis.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Romo Hermanas, S.A de C.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, y domiciliada en México D.F., México, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro.

#### ***RESULTANDO***

I.- Que mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **Romo Hermanas, S.A de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**b:oost\_active energy**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, Y PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES, BEBIDAS CARBONATADAS, BEBIDAS FORTIFICADAS CON NUTRIENTES*”.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número **127257**, la marca **“BOOST”**, distinguiendo y protegiendo productos de la **Clase 29**, mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **Romo Hermanas, S.A de C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el quince de diciembre de dos mil cinco sustanció ese recurso, argumentando, en términos generales, que las marcas contrapuestas se refieren a distintos productos de distintas clases del nomenclátor, y que entre la marca solicitada, y la marca inscrita, no existen semejanzas tales que puedan inducir al público consumidor en confusión.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados, relevantes para lo que deber ser resuelto:

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

1. Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, es Apoderado Especial de la empresa **Romo Hermanas, S.A de C.V.** (ver folios 29 y 41). Y
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BOOST**”, bajo el registro número **127257**, perteneciente a la sociedad **Mead Jonson & Company**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional (ver folio 8).

Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**SEGUNDO. CAUSAL INVOCADA POR EL REGISTRO PARA NEGAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN; IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**b:ooost\_active energy**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice:

*“ 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 registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

Para arribar a esa decisión, el citado Registro tomó en consideración que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **127257**, la marca “**BOOST**”, distinguiendo y protegiendo productos de la **Clase 32** del nomenclátor, por lo que la inscripción de la solicitada, podría conculcar los derechos de la empresa titular de la inscrita. El apoderado especial de la solicitante argumentó, en su expresión de agravios, que entre la marca solicitada, y la marca inscrita, no existen semejanzas tales que puedan inducir al público consumidor en confusión,

pues ambas presentan elementos perfectamente distinguibles, y porque en todo caso se están refiriendo a diferentes productos de dos clases distintas del nomenclátor. Esa disparidad de criterios, desde luego, obliga a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas, debiéndose partir, preliminarmente, de que ambos signos se tratan de **marcas denominativas**, esto es, compuestas sólo por letras que forman palabras.

En estos casos, la búsqueda del elemento dominante en una marca denominativa, ya sea “compleja”, sea aquella constituida por varios vocablos o “mixta”, al estar formada por elementos denominativos y gráficos, como es la marca que nos ocupa “**b:ooost\_active energy**”, constituye una tarea importante, porque la “pauta del acusado relieve del elemento dominante” constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro.

Al respecto se dice, que *“Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* Fernández-Nóvoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232. No hay duda que el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva.

Si la marca inscrita se denomina “**BOOST**”, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser “**boost**”, tanto por encontrarse en una primera posición, como por ser único, entrando así a jugar el “factor tópico”, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de palabras que integran la correspondiente marca, que coincide totalmente con el signo distintivo que pretende inscribirse; así como, en el hecho, de que los términos “**active**” y “**energy**” carecen de distintividad de por sí, al tratarse de términos descriptivos. De lo anterior se colige, “...que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva.” (Ibidem, p. 233).

Partiendo de las consideraciones que anteceden, en este caso, desde un punto de vista gráfico, ambas marcas acaban siendo similares, pues aunque la inscrita, “**BOOST**”, se muestra escrita en mayúsculas y se compone por una única palabra, y la solicitada, “**b:oost\_active energy**”, se muestra escrita en minúsculas y se compone por seis elementos: una letra “b”, un signo “:”, un vocablo “oost”, otro signo “\_”, la palabra “active” (activo, activa, en castellano) y otra palabra “energy” (energía, en castellano), considerando el **factor tópico** de ambas, esto es, la palabra que está situada en primer lugar, y por ende dominante, constituyendo el elemento central o foco donde se concentra la distintividad del signo, que en este caso este Tribunal considera que es la palabra “**boost**”, por tratarse del vocablo coincidente que encabeza a ambas marcas (véase en igual sentido a Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2001, p.221), siendo éste el punto sobre el cual debe recaer el cotejo –y no sobre sus diferencias-, se deduce que, en realidad, tales signos son, en términos ortográficos, similares. Por lo anterior, desde un punto de vista fonético, las marcas bajo examen se pronuncian también de manera similar, pues la inclusión, en la marca solicitada, del signo de los dos puntos después de la consonante “b”, en el habla cotidiana acaba siendo irrelevante, y deja en un segundo plano el resto del elemento denominativo (“[...] active energy”). Finalmente, por lo expuesto hasta aquí, desde un punto de vista ideológico, ambas marcas

llegan a tener un similar significado conceptual, por cuanto la palabra en lengua inglesa “boost”, significa en castellano “estímulo”, “empuje”, siendo ésta la única traducción de la marca inscrita, mientras que la solicitada vendría a significar, traducida, “energía activa para estímulo”, que alude directamente al significado de la inscrita, por lo cual sería inconveniente la coexistencia de los signos enfrentados, lo que sustenta aún más las consideraciones por las que el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar en todos sus extremos.

Consecuentemente, no pueden ser de recibo los agravios formulados por el apelante, en el sentido de que las marcas contrapuestas se refieren a distintos productos de distintas clases del nomenclátor, y que entre la marca solicitada y la inscrita no existen semejanzas tales que puedan inducir al público consumidor en confusión, siendo la última más bien una marca “original” y “novedosa”. Esto no es así, porque al contrario del parecer del impugnante, las similitudes entre tales signos, resultantes del cotejo marcario que antecede, permiten concluir que la eventual inscripción de la marca pretendida, podría aparejar al público consumidor alguna suerte de *riesgo de confusión*, pues los productos amparados por ambas marcas tendrían una misma naturaleza alimenticia y circularían en un mismo mercado, por lo que podría haber una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse acerca de un mismo origen empresarial de tales productos, que es lo que justamente se pretende evitar con las prohibiciones contenidas en el numeral 8º de la Ley de Marcas ya citada. En cuanto al alegato acerca de la presunta originalidad y novedad de la marca solicitada, tómesese en cuenta lo que se expone de seguido.

**TERCERO. DESCRIPTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Sin perjuicio de todo lo expuesto en líneas precedentes, resulta que el inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir. En el caso del signo solicitado, “**b:ooost\_active energy**”, ya se analizó que se trata de una frase que traducida al español tiene un significado muy concreto, “energía activa para estímulo”. Si de acuerdo con las primeras acepciones de

los dos primeros vocablos, recogidas en la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, “energía” es un sustantivo que significa “Eficacia, poder, virtud para obrar [...]”; y “activo, activa” es un adjetivo que significa “Que obra o tiene virtud de obrar [...] En funcionamiento [...]”; salta a la vista el carácter calificativo y descriptivo de dicha frase, respecto de los productos a distinguir, que ofrecerían al consumidor una *eficacia o poder para funcionar*, esto es, para su “estímulo” siendo ésta, sin duda, una eventual característica de tales productos.

Como se deduce de lo expuesto, cada una de las palabras citadas, vistas por sí mismas, y también ligadas entre ellas como se propone en el signo solicitado, puede servir para describir una característica de los productos que se ampararían con tal marca, lo cual hace que el signo pedido no tenga la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues por resultar claramente descriptivo de una característica (cierta o no) de los productos a proteger, ve desvanecida su distintividad requerida por la Ley. De ahí, entonces, que el signo solicitado, amén de prestarse a confusión, tampoco está revestido de una originalidad o novedad tales que autoricen su inscripción, por lo cual debe ser rechazado ese otro argumento utilizado por el apelante.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de características propias de los productos a proteger, y más que ello, por establecerlas bases para un eventual riesgo de confusión, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Romo Hermanas, S.A de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, se confirma.

**QUINTO. 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, y 2º del

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la sociedad Romo Hermanas, S.A de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***