



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0088-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “*BOOST JUICE BARS (diseño)*”**

**BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-6503)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0629 -2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:28:02 horas del 8 de enero de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de julio de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “***BOOST JUICE BARS (diseño)***”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:28:02 horas del 8 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto el licenciado **Vargas Valenzuela** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose la presente resolución previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clase 32, la marca de comercio “**BOOSTER JUICE**” bajo el Registro No **171239** a nombre de **AW HOLDINGS CORP.**, vigente desde el 5 de noviembre de 2007 y hasta el 5 de noviembre de 2017, para proteger y distinguir “*bebidas no alcohólicas, jugos naturales, batidos y refrescos que contengan frutas, vegetales y jugos, jugo y jugos para tomar, agua mineral y agua con O2, cervezas, lager, ale y porter y preparaciones para hacer*



*refrescos*” (folio 10 de Legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro de “**BOOST JUICE BARS (diseño)**”, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24, inciso e) de su Reglamento, porque al analizarla respecto del signo inscrito “**BOOSTER JUICE**”, resulta inadmisibles por razones extrínsecas, ya que se produce un inminente riesgo de confusión al coexistir en el comercio, con lo cual se afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Inconforme con lo resuelto, la parte apelante afirma que el signo propuesto es mixto, en tanto que el inscrito es denominativo, dado lo cual es clara la diferencia gráfica que el consumidor puede fácilmente distinguir. Agrega que no es cierto; como afirma la registradora, que el elemento preponderante sea BOOST, ya que todos los elementos que conforman el conjunto representan la marca como unidad, unido al diseño que la acompaña, y en esto consiste la diferencia, tanto gráfica como fonética, respecto de la inscrita BOOSTER JUICE. Afirma que ambas marcas coexisten pacífica y registralmente en la oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual, por ello, si esta oficina especializada ha permitido esa coexistencia, no encontramos alguna razón para que se deniegue la comercialización de BOOST JUICE BARS en Costa Rica. Por otra parte, el recurrente cita como antecedente análogo el caso de la marca SWEEP 35.6, a la cual que opuso la empresa titular de SWEEPER y que fue resuelto por el Registro mediante resolución de las 10:57:30 horas del 2 de febrero de 2010 admitiendo parcialmente el signo SWEEP 35.6 con una limitación de productos, e indica que es posible una aplicación similar, toda vez que en este caso se dan los mismos elementos. Con fundamento en



dichos alegatos, solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con trámite del registro propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define las razones de irregistrabilidad de las marcas por razones extrínsecas, esto es cuando puedan afectar algún derecho de terceros.

Más concretamente, en sus incisos a) y b) determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando sea idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios sean los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (que es Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir para examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

*“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.*

*(...)*

*c) Debe darse más **importancia a las semejanzas que a las diferencias** entre los 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...”*

(Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo



propuesto \_\_\_\_\_, es claro que el elemento preponderante es **BOOST**, porque es éste el que sobresale del conjunto. Lo mismo sucede con el vocablo **BOOSTER** de la marca contraria. Asimismo, resulta aplicable a este caso el artículo 24 en los incisos transcritos, toda vez que la frase “**BOOST JUICE**” que es parte de él, está contenida totalmente en la marca inscrita “**BOOSTER JUICE**”. Esto evidentemente implica una similitud gráfica, fonética e ideológica y en virtud que en el cotejo de las marcas debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, es claro que ambas son muy similares y ello podría hacer suponer al consumidor que se trata de marcas derivadas o relacionadas, toda vez que el elemento denominativo “**BARS**” y el diseño incluido en el propuesto, así como el término **JUICE**, que es genérico para lo que se pretende proteger y distinguir, no les agregan mayor distintividad y en este sentido los signos son más semejantes que diferentes.

En este mismo sentido, al confrontar el objeto de protección de cada una de las marcas cotejadas resulta idéntico porque ambas protegerían jugos, zumos, aguas minerales y gaseosas, refrescos y bebidas en general, dado lo cual no pueden admitirse los agravios del recurrente y por ello acoge este Tribunal tanto el cotejo marcario realizado por la autoridad registral, como el fundamento dado para denegar el registro, porque existe un evidente riesgo de confusión y de asociación

Por otra parte, respecto de la coexistencia registral de las marcas en cotejo ante otras jurisdicciones, en este caso ante la Unión Europea, debe recordar la representación de la apelante que en el derecho marcario se aplica el principio de territorialidad.



Con relación a este principio ha expuesto la más calificada doctrina en muchas ocasiones, por ejemplo, la citada por este Tribunal en el **Voto No 191-2009** de las 10 horas del 2 de marzo de 2009, indicando:

“...Una vez hecho lo anterior, debemos indicar, que sobre el alegato realizado acerca de la coexistencia de los signos en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina (...) española, (...) completamente aplicables al caso costarricense:

(...)

*“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). Lobato, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**



El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” (Voto No 191-2009)

De lo expuesto se puede concluir que los registros otorgados por otros países no pueden considerarse como antecedentes para valorar la registrabilidad en Costa Rica, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. De este modo, las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes y políticas del Estado Costarricense, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.



Por último, con relación al caso del signo inscrito ***SWEeper*** contrapuesto a ***Sweep 35.6***, que la parte apelante menciona, resulta conveniente aclarar que éste se refiere a una limitación de listado de productos a proteger, permitiendo la aplicación del principio de especialidad, al cual no se ajusta el presente asunto, ya que los productos son prácticamente idénticos.

De esta forma, al confrontar la marca solicitada con la inscrita basándose en la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias y contrastando los productos a que cada una se refiere, tal como lo ordena el Artículo 24 parcialmente transcrito, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez que además de la identidad entre las dos denominaciones, se evidencia que su objeto de protección también es idéntico, por lo que no es aplicable el principio de especialidad y de ahí que no es posible acoger los agravios del apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:28:02 horas del 8 de enero de 2016, la cual 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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.






***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **BOOST JUICE HOLDINGS PTY LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:28:02 horas del 8 de enero de 2016, la que en este



acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “  ”. 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.  
**NOTIFÍQUESE.**

***Rocío Cervantes Barrantes***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***