



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0302-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “ROOT BOOST”

UNILEVER PLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 265-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0914-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del veintidós de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER PLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y nueve minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de enero de 2013 por el Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado de la empresa **UNILEVER PLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio en Port Sunlight, Wirral, Merseyside, England, CH62 4ZD, Reino Unido, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ROOT BOOST”**, en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: *“Jabones; artículos de perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal; productos para el*



cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, sprays para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, glaseados para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para conservar el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos.”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y nueve minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece, se resolvió: “(…), ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).***”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado de la empresa **UNILEVER PLC**, interpuso para el día 02 de abril de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas ocho minutos con un segundo del ocho de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(…), ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…).***”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) **Marca de Fábrica: “BOOTS”**, registro número **80020**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **THE BOOTS COMPANY PLC**, inscrita desde el 25 de junio de 1992, con una vigencia hasta el 25/06/2022. (doc. v.f 09)

- 2) **Marca de Fábrica: “BOOTS (DISEÑO)”**, registro número **80243**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **THE BOOTS COMPANY PLC**, inscrita desde el 08 de julio de 1992, con una vigencia hasta el 08/07/2022. (doc. v.f 10)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ROOT BOOST”** presentada por la empresa **UNILEVER PLC**, al determinar que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con los signos inscritos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas y siendo inminente el riesgo de confusión que generarían las marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de elección del consumidor sino que además se estaría socavando



el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios indicó en términos generales que su representada no puede negar que existe similitud fonética en virtud de que las marcas contienen todas las letras “BOO”. Sin embargo, más allá de esa leve similitud fonética hay diferencias importantes en su pronunciación. En primer lugar, la marca solicitada “ROOT BOOST” y cuando no se le desmiembra su pronunciación varía considerablemente de la palabra “boots”. Además que la colocación de los términos “ts / st” se vocalizan de forma diferente. Tampoco comparte de la resolución de alzada que los términos sean iguales a nivel gráfico, ya que uno se compone de dos palabras y el otro de solamente una. Que la marca solicitada no guarda semejanza alguna –gráfica, fonética o ideológica- con las marcas “Boots”, el término BOOST o “empuje”, este se refiere a ROOT y la marca solicitada en BOOTS o “botas”, por lo que no puede existir riesgo de confusión con significados que no guardan relación entre sí. Por lo anterior solicita se revoque la resolución de alzada, y se ordene continuar con el trámite de inscripción del distintivo “ROOT BOOST”, en clase 03.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación



entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“ROOT BOOST”** y las marcas inscritas **“BOOTS”** y **“BOOTS (DISEÑO)”**, todas en la clase 03 de la nomenclatura internacional de Niza, a diferencia de lo que estima el recurrente, tal y como se observa del signo propuesto, a **nivel visual** este no contiene ningún elemento que le otorgue u proporcione algún grado de distintividad con relación a las denominaciones inscritas, dado que la propuesta utiliza una estructura gráfica similar, lo cual evidentemente induciría a que el consumidor no logre identificarlos de manera adecuada en el mercado.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que si bien las propuestas se encuentran en idioma inglés y que traducidos al idioma español significan **“ROOT BOOST (raíz - impulsar)”** y **“BOOTS (botas)”**, más allá de esta diferencia entre sus significados, no podríamos obviar al igual que lo determinó el registro que a nivel visual y fonético su similitud es mayor, lo cual evidentemente aduciría a que el consumidor se encuentre en una situación de error o confusión con los productos que comercializa la titular de los signos inscritos, por lo que indistintamente de que las palabras utilizadas contengan o no un significado son similares **“ROOT BOOST”** y **“BOOTS”** y de esa misma manera serán percibidas por el consumidor, por lo que no podría otorgarse su protección registral.

Ahora bien, en cuanto a que el signo propuesto genere **confusión auditiva** cabe advertir que al tal similitud a nivel gramatical **“ROOT BOOST”** y **“BOOTS”**, su pronunciación será idéntica, en virtud de que la variación de las letras “st / ts” que contienen las frases, así mismo indicadas por el recurrente no le proporciona la distintividad requerida para otorgar su protección, máxime que la mayor fuerza del nominativo se encuentra contenida en esa expresión.

Por otra parte, en cuanto al **nivel ideológica** de los signos en pugna no podríamos obviar que las marcas inscrita datan del año 1992 (v.f 09 y 10), por lo cual él consumidor medio maneja un grado de conocimiento con relación a los productos que dicha empresa comercializa, y dado que el signo que se pretende inscribir corresponde a la misma clase 03 internacional,



podría ser relacionada con los productos que comercializan las marcas inscritas, por lo cual el consumidor asociaría las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual lesionaría evidentemente a su titular.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe riesgo de confusión u asociación con respecto a los signos marcarios inscritos “**BOOTS**” y “**BOOTS (DISEÑO)**” propiedad de la empresa **THE BOOTS COMPANY PLC**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ROOT BOOST**”, presentada por la empresa **UNILEVER PLC**, en virtud de tenerse por demostrado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, y en razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **UNILEVER PLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y nueve minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ROOT BOOST**” en **clase 03** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de



origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza.

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora