
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0208-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: VOOST

THE PROCTER & GAMBLE Company, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-9290)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0267-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y un minutos del primero de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número: 7-0118-0461, apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:04 del 28 de febrero de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Gabriela Bodden Cordero, de calidades indicadas y en representación de la empresa **THE**

PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **VOOST**, en clase 5 para proteger y distinguir suplementos dietéticos.

Mediante resolución dictada a las 11:09:04 del 28 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la marca por derecho de terceros ya que existe la marca **BOOST** en clase 5 para proteger un suplemento nutritivo.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **PROCTER & GAMBLE COMPANY**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca no existe en el mercado por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica.
2. La marca registrada **BOOST** y la que solicita su representada **VOOST** pueden coexistir ya que no es engañosa dado que difieren totalmente en los productos que protegen y además deben ser prescritos por un profesional de la salud.
3. Define que es un suplemento nutritivo con relación a un suplemento dietético, para señalar que aún y cuando estén en una misma clase internacional clase 05 son productos diferentes, para diferentes usos diferentes consumidores y áreas del comercio.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

- a. Marca de fábrica y comercio “**BOOST**” registro 131903, inscrita el 6 de marzo de 2002, vigente hasta el 6 de marzo de 2032; para proteger y distinguir en

clase 5: un suplemento nutritivo. Titular: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (folios 10 y 11 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

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 adquieren en el mercado.

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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que

ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen 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 jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o

servicio respaldado con 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. 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 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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación

o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

VOOST

Clase 5 para proteger y distinguir suplementos dietéticos.

Marca inscrita

BOOST

Clase 5 para proteger y distinguir un suplemento nutritivo.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **PROCTER & GAMBLE COMPANY**, el signo requerido **VOOST**, desde el punto de vista gráfico se determina que, la marca solicitada es denominativa se compone únicamente de 1 palabra “**VOOST**” y entre ese elemento literal del signo solicitado y el registrado existen importantes similitudes, ya que en cuanto al signo inscrito “**BOOST**” comparte 5 de las 6 letras que lo componen, ubicadas en el mismo orden, con la única diferencia de que la inscrita inicia con la letra “**B**” y la solicitada con “**V**”, esa única letra diferente entre ambas, no es suficiente para causar diferencia entre los signos, por lo que podrían ser confundibles.

Desde el punto de vista fonético, al tener los signos similitud gráfica e identidad en la mayoría de las letras que los componen, a nivel auditivo son confundibles entre sí, además se agrega el hecho de que tanto la **V** como la letra **B**, fonéticamente se pronuncian igual. En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se analizan en este aspecto.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada **VOOST** es en clase 5: suplementos dietéticos. Como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que el signo inscrito **BOOST**, en clase 5 para suplemento nutritivo, protegen productos de una misma naturaleza.

Esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que, de coexistir el signo solicitado en clase 5 para proteger suplementos dietéticos, con el inscrito, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de fábrica solicitada **VOOST**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Por lo anterior, avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, se rechazan los agravios del apelante **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, debido a que ha quedado claro que la marca solicitada no tiene aptitud distintiva, debido a que, a nivel gráfico y fonético es similar a la marca inscrita, razón por la que los signos no pueden coexistir en el mercado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:04 del 28 de febrero de 2022, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **VOOST**, en clase 5 para proteger y distinguir suplementos dietéticos, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:04 del 28 de febrero de 2022, la que **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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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: 01/11/2022 06:52 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/11/2022 08:18 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2022 07:44 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2022 06:47 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/11/2022 09:23 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33