



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0439-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “ECOLAB BOOST”

ECOLAB USA INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2586

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0020-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diecinueve minutos del nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1018-0975, apoderado de la empresa ECOLAB USA INC., organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 55102, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:41 horas del 23 de mayo de 2023.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Néstor Morera Víquez, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECOLAB BOOST”, para proteger y distinguir en clase 1: Limpiadores químicos dirigidos a las industrias de alimentos y bebidas e industrias de procesamiento de alimentos y bebidas; preparaciones químicas para la limpieza en las industrias de alimentos y bebidas; concentrados de preparación química para fines de limpieza en las industrias de alimentos y bebidas y en las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas; y en clase 5: Desinfectantes; desinfectantes para uso sanitario; desinfectantes para su uso en las industrias de alimentos y bebidas y en las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas; preparaciones desinfectantes para su uso en las industrias de alimentos y bebidas y en las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas.

Mediante resolución de las 15:17:41 horas del 23 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por presentar identidad y riesgo de confusión con los signos registrados BOOST, registros 100182 y 1001836, que protegen productos en clase 1 y 5 respectivamente.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa ECOLAB USA INC., apeló y expuso como agravios:

No se aplica el análisis conjunto pues no se da importancia a la inclusión de la marca inscrita ECOLAB, además se aplica de manera incorrecta el principio de especialidad.



La motivación que hace el registrador es contradictoria y confusa, en la primera parte del cotejo gráfico expresa que las marcas son semejantes porque contienen el término “boost”, pero en el último párrafo de ese análisis, expresa que “(...) el hecho de que las marcas cotejadas no sean gráficamente similar no es que se elimina el riesgo de confusión al consumidor medio.”, en cuanto al análisis fonético, el Registro indica que las marcas son semejantes, pero no es claro en cuanto a la semejanza ya que no individualiza el elemento coincidente que la origina.

Ideológicamente la marca solicitada está compuesta por “boost” y además incluye en su conjunto la marca registrada “ECOLAB” que tiene un peso preponderante frente a las marcas registradas, no transmiten el mismo concepto. La marca solicitada es traducida al español como “ESTÍMULO ECOLAB”, mientras que las marcas registradas son traducidas como “estímulo/impulso”. Además, boost es un término sugestivo en el nicho de mercado, por lo que tiene poca fuerza distintiva y puede ser utilizado por los competidores acompañado de otros elementos.

Los productos protegidos por las marcas cotejadas pertenecen a nichos de mercado distintos y se dirigen a diferentes consumidores, por lo que no comparten canales de comercialización, ni son susceptibles de ser relacionadas ni asociadas. Las marcas registradas se dirigen en clase 01 a la “agricultura, horticultura y silvicultura, así como al tratamiento de algas” y en clase 05 a la “destrucción de alimañas; fungicidas, herbicidas, nematicidas; reguladores de crecimiento de plantas; protección de cosechas, semillas y plantas contra patógenos de las plantas, protección de plantas”, mientras que la marca solicitada se dirige a la



industria de alimentos y bebidas con fines de limpieza (clase 01) o desinfección (clase 05).

El signo solicitado identifica e individualiza sus productos frente a las marcas de terceros, no existe confusión sobre el origen empresarial, pues tienen un canal de comercialización distinto, se comercializan en puestos diferentes y se dirigen a consumidores distintos, por lo que pueden coexistir pacíficamente en la corriente registral y en el mercado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, las marcas de fábrica:

BOOST, registro 100182, inscrita el 28 de febrero de 1997 y vence el 28 de febrero de 2027 para proteger en clase 1: químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para tratamiento de algas. (Ver folios 11 y 12 del expediente principal)

BOOST, registro 100183, inscrita el 28 de febrero de 1997 y vence el 28 de febrero de 2027 para proteger en clase 5: preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, nematicidas; reguladores de crecimiento de plantas; preparaciones para la protección de cosechas, semillas y plantas contra patógenos de las plantas, productos de protección de las plantas. (Ver folios 13 al 15 del expediente principal)

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



CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Dentro de la redacción de la resolución apelada existen varios errores materiales, a saber, en el cotejo gráfico visible a folios 41 y 42 del expediente principal se hace un análisis en el que se explica de forma clara el motivo por el cual las marcas presentan similitud entre ellas por lo cual se genera riesgo de confusión y asociación, pero en el último párrafo del análisis, el cual tiene una redacción algo confusa, se indica que no son gráficamente similares por lo que se elimina el riesgo de confusión en el consumidor medio, en este caso dado que los párrafos anteriores cuentan con un análisis lógico y debidamente fundamentado, se determina que este último párrafo no solo no tiene fundamento alguno sino que es producto de un error material de transcripción, por lo que no se genera ninguna indefensión. Asimismo, en el cotejo ideológico, visible al folio 43 del expediente, específicamente en el párrafo final se hace alusión a los productos, y se mencionan unos de cuidado personal y de perfumería, los cuales resultan ajenos al caso, a todas luces esto también es un error material por cuanto dicho párrafo no tiene relación alguna con el análisis ideológico aplicado a las marcas, ni con los productos que protegen tanto la solicitada como las inscritas, por lo que aunado al hecho de que a la hora de realizar el cotejo de productos se hace con los correctos, se determina que esto tampoco produce indefensión o motivos de fondo para declarar nulidad. Por lo anterior, se concluye que 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, lo cual no es obstáculo para instruir al Registro de la Propiedad Intelectual para que en lo futuro, sea más cuidadoso al momento de llevar a cabo la redacción de sus resoluciones.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

Artículo 8º – 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, 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Ante ello, el operador jurídico, al realizar el cotejo marcario debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos y colocarse en su lugar, 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); examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto, ya que 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.

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, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas. De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:



MARCA SOLICITADA	MARCAS INSCRITAS
ECOLAB BOOST	BOOST
<p>Clase 1:</p> <p>Limpiadores químicos dirigidos a las industrias de alimentos y bebidas e industrias de procesamiento de alimentos y bebidas; preparaciones químicas para la limpieza en las industrias de alimentos y bebidas; concentrados de preparación química para fines de limpieza en las industrias de alimentos y bebidas y en las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas.</p>	<p>Clase 1:</p> <p>Químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para tratamiento de algas.</p>
<p>Clase 5:</p> <p>Desinfectantes; desinfectantes para uso sanitario; desinfectantes para su uso en las industrias de alimentos y bebidas y en las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas; preparaciones desinfectantes para su uso en las industrias de alimentos y bebidas y en las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas.</p>	<p>Clase 5:</p> <p>Preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, nematicidas; reguladores de crecimiento de plantas; preparaciones para la protección de cosechas, semillas y plantas contra patógenos de las plantas, productos de protección de las plantas.</p>

En el presente caso, la marca solicitada **ECOLAB BOOST** contiene en su totalidad a las marcas inscritas **BOOST** por lo que a todas luces resultan similares tanto gráfica como fonéticamente, nótese que contrario a lo que señala el recurrente en sus agravios, el término **BOOST**, que se traduce como aumentar o impulsar (https://www.google.com/search?q=boost+en+espa%C3%B1ol&rlz=1C1GCEU_enCR1057CR1057&oq=boost+en+espa%C3%B1ol&gs_lcp=EgZjaHJvbWUyDggAEEUYORhDGIAEGIoFMgcIARAAGIAEMgcIAhAA



GIAEMggIAx AAGBYYHjIICAAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhA
AGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHqgCCL
ACAAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8) resulta ser arbitrario para los productos contenidos en clase 1 y 5 que son objeto de análisis, y el término **ECOLAB** no le impregna la suficiente distintividad a la marca solicitada, con respecto a las inscritas.

Ahora bien, visto lo anterior, es menester traer a colación la posibilidad de aplicación del principio de especialidad, que permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita o por inscribir, siempre que sea para clases distintas de productos o servicios, o incluso para productos o servicios que estén en la misma clase pero que no se relacionen o no se presten para crear confusión al público consumidor; además de la circunstancia de que el agravio principal del apelante gira en torno a la incorrecta aplicación del principio de especialidad, por lo que corresponde en este caso realizar el cotejo de los productos que distinguen los signos, para poder determinar si resulta factible su coexistencia registral.

En ese sentido el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en lo de interés establece:

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:

[...]

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;
[...]

Considera esta instancia que la lista de productos denegada por el Registro de la Propiedad Intelectual del signo solicitado **ECOLAB BOOST** no se encuentra relacionada con la lista de productos de los signos registrados, nótese que la clase 1 de la marca solicita se refiere a productos de limpieza para la industria alimenticia mientras que los registrados se refieren a químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura y preparaciones para tratamiento de algas. De igual forma la clase 5 solicitada engloba los desinfectantes para uso sanitario y para la industria alimenticia, en tanto la clase 5 registrada se refiere a fungicidas y productos para proteger las plantas.

De lo anterior se puede deducir categóricamente que los productos de la clase 1 y 5 de la marca “**ECOLAB BOOST**” no se relacionan con los productos de la clase 1 y 5 de la marca “**BOOST**”, incluso, no resultan relacionados, ni complementarios, ni sustituibles entre sí.

Así las cosas, si la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión, entonces en el presente caso como los productos son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión en los consumidores, quienes tampoco pensarán que tienen un mismo origen empresarial dada la diferencia tan marcada, nótese que los productos de uno y otro van dirigidos a sectores de mercado distintos y tendrán distintos canales de distribución.



De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Néstor Morera Víquez, apoderado de la empresa ECOLAB USA INC., contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continue con el trámite de inscripción de la marca “ECOLAB BOOST”, para la lista de productos solicitada en clase 1 y 5, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado de la empresa ECOLAB USA INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:17:41 horas del 23 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca para que se continue con el trámite de inscripción de la marca ECOLAB BOOST, para la lista de productos solicitada en clases 1 y 5, si otro motivo no lo impidiere. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 07:36 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/04/2024 08:31 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 05:11 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 05:15 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 06:31 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: OO.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Inscripción de la marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: OO.41.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Trámite de solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: OO.42.25