
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0446-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FABRICA, COMERCIO Y SERVICIO (ZONA AZUL)

BLUE ZONES LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-3487)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0099-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, abogada, cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES, LLC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 323 N. Washington Ave., 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota 55401, Estados Unidos de América, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:48:24 horas del 16 de julio del 2019.

Redacta la juez Soto Arias y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **BLUE ZONES, LLC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**BLUE ZONES**”, para proteger y distinguir productos y servicios de las clases 25, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 43. El solicitante realiza una división de su solicitud original, manteniendo

únicamente la clase 43 para proteger y distinguir: *Servicios de restaurante y bar; servicios de banquetes y banquetería, a saber, proporcionar instalaciones/facilidades para banquetes y eventos sociales para ocasiones especiales; servicios de bistró; servicios de café; servicios de cafetería; servicios de cafetería; barras de café y té; servicios de barra de jugos; bares de vino; servicios de cantina; servicios de barra de bocadillos; servicios de comida para llevar; servicios de restaurante para llevar; servicios de banquetería; servicios de suministro de alimentos, bebidas y comidas; servicios de cocina, a saber, preparación de alimentos; servicios de preparación de alimentos; proporcionar alojamiento temporal; servicios de hotel; servicios de hotel para clientes preferentes; reservas de alojamiento temporal; provisión de alojamiento temporal y alimentación; preparación de alimentos, bebidas, comidas y refrescos; servicios de hospitalidad, a saber, alojamiento temporal, comidas y bebidas; facilitación de instalaciones para congresos, exposiciones y convenciones; servicios de alojamiento en complejos turísticos; reservar y proporcionar alojamiento en hoteles y alojamiento temporal y restaurantes, es decir, proporcionar servicios de hotel, alojamiento temporal y servicios de restaurante; servicios de información, consultoría y asesoría en relación con lo anterior”.*

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:48:24 horas del 16 de julio del 2019, rechazó la marca por determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas, pues el signo solicitado causa confusión con el registrado y su listado de servicios de la clase 43 internacional, según así lo fundamenta en el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dictaminando en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **BLUE ZONES, LLC.**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una

vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó como agravios lo siguiente: Que el razonamiento del Registro con respecto a la solicitud de la marca está totalmente incorrecto, pues no existe similitud ni confusión entre la solicitada e inscrita, así como tampoco con los servicios que se tratan de proteger. Que la marca no fue analizada como un todo o de forma global y que, entre la marca solicitada y la registrada existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral. Asimismo, en cuanto a los servicios, éstos se dirigen a diferentes mercados. El no aceptar la marca propuesta, perjudica al consumidor y daña su derecho de elección

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca  , registro 280742, cuyo titular es DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE, S.A., vigente al 12 de julio del 2029, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: *Servicios de club privado de playa donde se suministra alimentos y bebidas.* (folio 20 y 21 del expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica a folio 20 y 21 del expediente principal.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO: Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, 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, y ésta 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 éstos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, 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) de la Ley de rito en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor e incluso a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los servicios que identifican y la actividad mercantil que se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos protejan los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

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

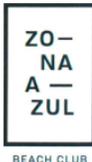
Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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, 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 las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por **BLUE ZONES LLC**, toda vez que la marca de servicios **ZONA AZUL**, presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a la denominación y listado de servicios que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Los agravios expuestos por la compañía apelante se diluyen al hacer el cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados del ya mencionado artículo 8 de la Ley de Marcas así como el numeral 24 de su Reglamento. En virtud de lo

expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son los siguientes:

Signo	ZONA AZUL	
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	280742
Marca	de Fábrica, Comercio y Servicio	de Servicios
Protección y Distinción	<i>Servicios de restaurante y bar; servicios de banquetes y banquetería, a saber, proporcionar instalaciones/facilidades para banquetes y eventos sociales para ocasiones especiales; servicios de bistró; servicios de café; servicios de cafetería; servicios de cafetería; barras de café y té; servicios de barra de jugos; bares de vino; servicios de cantina; servicios de barra de bocadillos; servicios de comida para llevar; servicios de restaurante para llevar; servicios de banquetería; servicios de suministro de alimentos, bebidas y comidas; servicios de cocina, a saber, preparación de alimentos; servicios de preparación de alimentos; proporcionar alojamiento temporal; servicios de hotel; servicios de hotel para clientes preferentes; reservas de alojamiento temporal; provisión de alojamiento temporal y alimentación; preparación de alimentos, bebidas, comidas y refrescos; servicios de hospitalidad, a saber, alojamiento temporal, comidas y bebidas; facilitación de instalaciones para congresos, exposiciones y convenciones; servicios de alojamiento en complejos turísticos; reservar y proporcionar alojamiento en hoteles y alojamiento temporal y restaurantes, es decir, proporcionar servicios de hotel, alojamiento temporal y servicios de restaurante; servicios de información, consultoría y asesoría en relación con lo anterior”</i>	Servicios de club privado de playa donde se suministra alimentos y bebidas
Clase	43	43
Titular	BLUE ZONES LLC	DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE, S.A.



Realizada la confrontación de la marca solicitada **ZONA AZUL** con la inscrita  , observa este Tribunal que gráficamente el término denominativo “ZONA AZUL” se constituye en el elemento preponderante o central de los signos enfrentados, pues es el nombre que atraerá la atención del consumidor al observar el signo, aun y cuando el inscrito sea una marca mixta y contenga además otras palabras como “Beach Club” (términos secundarios y de uso común en lo que respecta a los servicios que ofrecen), siendo que la marca inscrita se encuentra inserta dentro de la marca solicitada, por lo que puede existir

riesgo de confusión. Misma suerte corre desde la óptica fonética e ideológica, pues ambos se pronuncian exactamente igual; además, ambos tienen el mismo significado conceptual, lo que provocaría el riesgo de confusión, donde el público podría creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por ello al confrontarlos en forma global y conjunta, la marca pretendida y el signo inscrito, no cabe la posibilidad de la coexistencia registral, ya que, del análisis en conjunto realizado, se demuestra que se dan más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico, así como, los servicios que pretenden proteger están relacionados, lo que motiva impedir su inscripción.

Por lo anterior, no puede haber coexistencia de los signos enfrentados, pues éstos son susceptibles de causar confusión en los terceros; y este riesgo puede llegar a asociar la empresa titular del registro inscrito con el pretendido por la compañía solicitante, por ello, estima este Órgano de Alzada, que los alegatos presentados por la representante de la empresa BLUE ZONES, LLC no son viables, por cuanto se debe observar la identidad que existe entre el signo solicitado y el inscrito, debiendo protegerse el publicitado o ya registrado, según lo señala el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.

Por lo expuesto y en aplicación del numeral 24 inciso c) del Reglamento, dándose énfasis a las semejanzas sobre las diferencias al realizar el cotejo, en concordancia con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que prohíbe la inscripción de signos que generen riesgo de confusión y de asociación empresarial, respectivamente, con las marcas inscritas, es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose así la resolución venida en alzada.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES, LLC**,

contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:48:24 horas del 16 de julio del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:48:24 horas del 16 de julio del 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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.**

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33