
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0531-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO BLUE ZONE

BLUE ZONES LLC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2017-2074)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0106-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y un minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **BLUE ZONES LLC.**, organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 323 N. Washington Ave., 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota 55401, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:37:59 horas del 3 de setiembre de 2019.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El empresario Arnaldo José Garnier Castro, cédula de identidad 1-0563-0548, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **INVERSIONES BOSQUES DEL SOL S.A.**, cédula jurídica 3-101-633092, domiciliada en San José, Rohrmoser, de la Librería Internacional 125 metros al sur, centro corporativo La Nunziatura, segundo nivel, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **BLUE ZONE**, para distinguir en clase 32: cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y otros zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Mediante documento anotado con citas 2/126137 asentada el día 1 de abril de 2019, se traspa la presente solicitud de marca a la empresa **BLUE ZONES LLC**. (ver certificación visible a folios 104 y 105 del expediente digital de apelación).

En resolución dictada a las 15:37:59 del 3 de setiembre de 2019, el Registro de primera instancia denegó la inscripción de la marca por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de **BLUE ZONES LLC**. presenta recurso de apelación contra la resolución relacionada mediante escrito presentado el 17 de setiembre de 2019, y una vez concedida la audiencia de ley por este Tribunal, manifestó como agravios lo siguiente:

1.- Manifiesta que la compañía que representa fue fundada por el señor Dan Buettner y que los productos y servicios de la marca BLUE ZONES han sido diseñados por el Sr. Dan Buettner con el objetivo de permitirle a las personas vivir con mayor calidad y por más tiempo. La marca se ha consolidado en el mercado y

en los consumidores alrededor del mundo, que los productos y servicios comercializados bajo esa marca permitirían tener una mayor calidad de vida de las personas. El fundador de la empresa descubrió 5 lugares en el mundo donde las personas viven por más tiempo y tienen una vida más saludable. Las zonas son OKINAWA, JAPÓN; SARIDINIA, ITALIA; NICOYA, COSTA RICA, IKARIA, GRECIA y LOMA LINDA, CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS.

2.- Tiene inscrito el signo BLUE ZONES a nivel mundial y en Costa Rica en clases 03, 05, 16, 29, 30, 32, 37, 38, 43, 44.

3.- Comercializan productos saludables naturales y tienen el fin de mejorar la calidad de vida de sus consumidores, el uso de las marcas se nota en las distintas redes sociales como es el caso de Facebook

4.- La sociedad BLUE ZONE WATER S.A. y CONSORCIO AGROEXPORTADOR SAN ROQUE S.A. no crearon ni desarrollaron la marca, no la pudo haber inventado porque ya existía, se apropiaron de la marca de un tercero, son espurios obtenidos con engaño, por un aprovechamiento ilícito y sin respetar las normas de convivencia que deben existir entre los buenos comerciantes.

5.- Considera al denegarse la solicitud por derecho de terceros, se hizo un examen a la ligera, existen diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que los signos pueden coexistir.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, la existencia de los siguientes signos distintivos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual:



1.- Marca de fábrica y comercio , registro 271262, vigente hasta el 15 de mayo de 2028, para distinguir en clase 32: agua embotellada y agua mineral. Titular: **BLUE ZONE WATER SOCIEDAD ANÓNIMA** (folios 14 y 15 del expediente principal).



2.- Marca de fábrica y de comercio , registro 263015, vigente hasta el 27 de junio de 2027, para distinguir en clase 29: frutas tropicales, verduras, hortalizas y legumbres, procesadas, en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas y confituras; en clase 30: arroz; en clase 31: frutas tropicales no procesadas, granos de cereales, sorgo, maíz, verduras, hortalizas y legumbres frescas, no procesadas; en clase 32: bebidas a base de frutas y zumos de frutas. Titular: **CONSORCIO AGROEXPORTADOR SAN ROQUE S.A.** (folios 16 y 17 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

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. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, y no puede generar confusión en relación con 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 supuestos contenidos, entre:

[...]

- 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 marcaría, protegiendo de esta forma no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcarío, 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 marcarío y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 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 inscritos, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, sino también el 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califica las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examina sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando 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:

“... 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; ...”

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. La **confusión ideológica** 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 los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

BLUE ZONES

Clase 32: cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y otros zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

MARCAS INSCRITAS



Clase 32: agua embotellada y agua minerales.

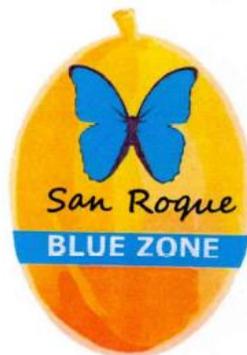


Clase 29: frutas tropicales, verduras, hortalizas y legumbres, procesadas, en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas y confituras; en clase 30: arroz; en clase 31: frutas tropicales no procesadas, granos de cereales, sorgo, maíz, verduras, hortalizas y legumbres frescas, no procesadas; en clase 32: bebidas a base de frutas y zumos de frutas.

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado **BLUE ZONE**, como los inscritos



y



, pese a que se componen

de un conjunto de elementos, el solicitado contiene dentro de su estructura

gramatical las palabras “**BLUE ZONE**”, que constituyen el elemento preponderante de los signos inscritos, esta similitud puede en definitiva inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que este podría realizar una asociación empresarial, en razón de la similitud contenida en la propuesta con relación a los signos inscritos.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como los inscritos comparten dentro de su estructura gráfica elementos en común como lo son las palabras ya indicadas **BLUE ZONE**, su pronunciación se torna idéntica causando confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico, tienen la misma connotación al ser idénticas las palabras que componen los tres signos, que traducido al idioma español es ZONA AZUL, por lo que existe también riesgo de confusión a nivel ideológico.

En lo que respecta a los productos se puede observar que el signo solicitado pretende proteger productos que se encuentran incluidos o están relacionados con los distinguidos por las marcas inscritas.

Bajo ese conocimiento, los productos de los signos son de la misma naturaleza, compartiendo mismo sector de consumidores, por lo que causaría riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, pertenecen a la misma clase 32, y además los productos están relacionados con las clases 29 y 31 por tratarse de productos alimenticios, por lo que existe coincidencia en los canales de distribución y comercio.

Conforme lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal

considera que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, y que de permitirse la inscripción de la solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a y b, pues los signos presentan identidad en el ámbito denominativo y los productos que protegen están relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos y por ende no puede aplicarse el principio de especialidad.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente, deben ser rechazados, en cuanto a la manifestación de que los signos tienen suficientes diferencias y que los productos que protegen no están relacionados, se debe señalar que realizado el cotejo marcario, tal y como se analizó, determina este Tribunal que efectivamente entre los signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide la protección registral del signo solicitado, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los signos, sea, las palabras **BLUE ZONE**, que son el elemento que prepondera en las marcas inscritas, aunado a que el signo propuesto pretende proteger y comercializar productos en la clase 32 de la nomenclatura internacional, al igual que los productos protegidos por los distintivos inscritos, son de la misma naturaleza mercantil, pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no es posible su coexistencia registral. Además, el hecho de que las denominadas zonas azules hayan sido investigadas a nivel sociológico y antropológico no crea prelación sobre los derechos inscritos de tercero; en cuanto a que tiene marcas inscritas en diferentes países, con base en el principio de territorialidad que rige la materia marcaria, cada país es soberano de determinar la procedencia de la inscripción de un signo.

En cuanto a lo indicado por la recurrente de que tiene signos registrados en el país con anterioridad que contienen términos similares al signo solicitado, debe indicársele que cada solicitud es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado, pues de acuerdo con el principio de la independencia de las marcas cada una debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **BLUE ZONES LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:37:59 horas del 3 de setiembre de 2019, la que en este acto 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 dejarán 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 Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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