

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0016-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE MARCA

BLUE ZONES LLC, apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-10491, ANOTACIÓN 2-132257)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0137-2021

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

Recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en Delaware, 323 N. Washington Ave., 2nd. Floor, Minneapolis, Minnesota 55401, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:18:00 del 15 de octubre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de noviembre de 2019 la licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES LLC**, presentó acción de nulidad contra el registro 278241



de la marca  propiedad de la empresa **LIVEYON COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, inscrita el 13 de noviembre del 2018 en clase 44 internacional, para proteger: principalmente los tratamientos médicos y de belleza destinados a personas; porque su representada tiene inscritas varias marcas con la denominación BLUE ZONE y considera que son similares.

El Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado al titular del signo mediante resolución del 17 de enero de 2020; no obstante, el titular marcario no se apersonó al proceso.

En resolución dictada a las 10:18:00 horas del 15 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES LLC**, presentó recurso de apelación contra la resolución citada y manifestó lo siguiente:

1.- Debe declararse con lugar la acción debido a los elementos denominativos y gráficos de las marcas, la similitud ideológica y al existir relación entre los productos y servicios protegidos. Los signos son casi idénticos y no pueden coexistir. Su representada tiene inscrito el signo BLUE ZONES a nivel mundial, y en Costa Rica cuenta con marcas registradas y en proceso de inscripción en clases 3, 5, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 42, 43, 44.

2.- 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.

3.- La sociedad LIVEYON COSTA RICA S.R.L. no creó o desarrolló la marca porque ya existía; es un registro espurio, obtenido con engaño por un aprovechamiento ilícito y sin respetar las normas de convivencia que deben existir entre los buenos comerciantes.

4.- El Registro invoca equivocadamente los principios de especialidad y no confusión para justificar su resolución. Los servicios se relacionan entre sí los consumidores van a creer que los servicios identificados con el signo solicitado es una extensión de las líneas de servicios de su representada o por lo menos está avalada por ella. Es deber de las autoridades registrales evitar la posibilidad de confusión, es deber del Tribunal Registral Administrativo corregir el actuar del Registro y evitar que se consolide una violación a los derechos de BLUE ZONE LLC.

5.- Hace referencia a resoluciones de este Tribunal con respecto al rompimiento del principio de especialidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en el considerando tercero, de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración la existente en el

expediente administrativo.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Revisado el expediente se observa un error material en la resolución final venida en alzada, específicamente en la parte dispositiva se indica en línea ocho “la marca cancelada por falta de uso” y además se ordena la publicación íntegra de la resolución; lo indicado corresponde a errores materiales evidentes en tanto no procede una publicación de esa naturaleza por tratarse de una acción de nulidad la cual se rechaza. Observa este órgano de alzada que tales errores no afectan el contenido de la resolución porque contrastan con toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa y no se incurre en ningún tipo de nulidad, por tanto 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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito.

Sin embargo, el artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser

aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

Al respecto, la doctrina dispone:

[...] Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos (sic) son consecuencia de aquéllas (sic). Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad [...] La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro [...] La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores o con otros derechos preexistentes. [...] (LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Editorial Civitas, España, p. 206).

Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente



asunto la inscripción que se pretende anular es la marca registro 278241, propiedad de la empresa: **LIVEYON COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, inscrita el 13 de noviembre del 2018 en clase 44 internacional, para proteger: principalmente los tratamientos médicos y de belleza destinados a personas. Estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 29 de

noviembre de 2019, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO Y ADAPTABILIDAD AL CASO CONCRETO.

Para que prospere el registro de un signo como marca, 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.

Para determinar tal riesgo, el operador de derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 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, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para efectuar el cotejo marcario entre los signos inscritos, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el 24 inciso c) y e) de su reglamento, según el cual se deben determinar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar 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;

[...]

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”

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, 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 los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Ahora bien, la marcas por cotejar son las siguientes:

SIGNO QUE SE SOLICITA ANULAR



Clase 44: principalmente los tratamientos médicos y de belleza destinados a las personas.

SIGNO DEL GESTIONANTE DE LA NULIDAD

BLUE ZONE

Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

Clase 29: hortalizas y vegetales orgánicos en conserva.

Clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café. Arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo;

Clase 31: hortalizas y vegetales orgánicos. Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Clase 42: servicios de acreditación, tales como, desarrollo, evaluación y prueba de estándares para ambientes y estilos de vida saludables, felicidad y longevidad para propósitos de acreditación, siendo los anteriores basados en investigación que involucra culturas de longevidad y bienestar; diseño arquitectónico; investigación arquitectónica; diseño de edificios para fábricas, servicios de diseño, desarrollo y prueba para terceros en los campos de nuevos productos de comida y nuevos menús; desarrollo y establecimiento de especificaciones de prueba y procedimientos en el campo de ambientes y estilos de vida saludables, felicidad y longevidad siendo lo anteriores basados en investigación que involucra culturas de longevidad y bienestar; servicios de diseño de interiores; diseño y planeamiento de espacios residenciales, institucionales, comerciales y de oficina; servicios de planeamiento y diseño para ambientes y espacios interiores que promuevan estilos de vida saludables, felicidad y longevidad, diseño y desarrollo de productos en el campo de ambientes y estilos de vida saludables, felicidad y longevidad siendo los anteriores basados en investigación que involucra culturas de longevidad y bienestar; provisión de una página web destacando información en el campo de diseño de interiores y arquitectura para uso de diseñadores interiores y arquitectos; investigación y desarrollo y consultoría en el campo de ambientes y estilos de vida

saludables, felicidad y longevidad – siendo los anteriores basados en investigación que involucra culturas de longevidad y bienestar; investigación en construcción y planeamiento urbano.

Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

Desde el punto de vista gráfico es evidente la similitud entre los signos por cuanto su denominación se compone de las mismas palabras BLUE y ZONES; no obstante, conforme el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado con anterioridad que dispone: “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.”

De esta manera, considera importante este Tribunal referirse al principio de especialidad marcaria. En este sentido, el Voto 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

...así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste (sic) supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo (sic)s e adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de

productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, [...], una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Por otra parte, respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, ha señalado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Página 293)

De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina citada, se destaca que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de este principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o no se relacionen y no se presten para crear confusión al público consumidor y a los competidores;



confusión que a criterio de este Tribunal, no se da entre el signo y los conjuntos marcarios inscritos **“BLUE ZONE”** de la empresa que solicita la



nulidad y a su vez apelante; ello, porque el signo  protege en clase 44: principalmente los tratamientos médicos y de belleza destinados a las personas, es claro que esos servicios bajo ningún concepto se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, ni dentro de la misma gama de servicios o relacionados con los productos comercializados por las marcas propiedad de la apelante. Observa este órgano colegiado que la apelante tiene inscrita su marca en clase 42 para servicios relativos a estilos de vida saludables, felicidad y longevidad; no obstante estos se basan en investigación, lo cual hace que no exista riesgo de confusión con los servicios o tratamientos médicos y de belleza para personas.

Debido a lo expuesto, por no existir riesgo de confusión ni tampoco riesgo de asociación empresarial, y por estar frente a servicios diferentes, con un tipo de consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los productos y servicios, el signo



 no vulnera los derechos registrados de la apelante, por lo que los signos pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio.

En cuanto a los agravios referidos a la consideración del apelante de que los



productos de la marca  y sus signos inscritos **BLUE ZONE** están

relacionados, deben ser rechazados porque como se indicó, conforme el principio de especialidad los signos protegen servicios diferentes no susceptibles de relacionarse, por lo que pueden coexistir. Además, si bien es cierto el apelante informa a este Tribunal acerca del historial y antecedentes de su marca, esos hechos no son aspectos relevantes para la resolución del presente asunto. Con relación a los votos emitidos por este Tribunal, debe tener presente el apelante, que no son vinculantes para la decisión debido a que cada caso se analiza en concreto, esto por el principio de independencia marcaria, según el cual cada marca debe ser analizada con independencia, cada caso presenta un marco de calificación distinto, sobre todo en la materia marcaria donde los productos o servicios a distinguir por los signos son determinantes a la hora de establecer la coexistencia registral de ellos.

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, y doctrina citada, este Tribunal considera que, por los motivos señalados, no le asiste razón al apelante por lo tanto se debe confirmar la resolución impugnada.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anterior, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual las 10:18:00 del 15 de octubre de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad

de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:18:00 del 15 de octubre de 2020, 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 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)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36