

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0526-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**“BLUE ZONES”**

**BLUE ZONES, LLC., APELANTE**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N.º.  
2019-4528)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0238-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con doce minutos del veinticinco de mayo de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BLUE ZONES, LLC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 323 N. Washington Ave., 2<sup>nd</sup> Floor, Minneapolis, Minnesota 55401, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:00 horas del 5 de setiembre de 2019.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, el 23 de mayo de 2019 la representación de la empresa **BLUE ZONES, LLC.**, presentó ante el Registro de la

Propiedad Industrial, la solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo “**BLUE ZONES**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: agua de coco.

Mediante resolución dictada a las 09:37:00 horas del 5 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por

derechos de terceros al encontrarse inscritas las marcas de fábrica y comercio  , y



, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2019, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, que el análisis realizado por el Registro denegando el signo pretendido es incorrecto, por cuanto se hizo un examen rápido sin tomar en cuenta los elementos característicos del signo y las diferencias existentes con respecto a los productos y servicios.

Considera que existen diferencias entre los distintivos para poder coexistir registralmente; la marca “**BLUE ZONES**”, identifica un estilo de vida descubierto por el Sr. Buettner fundador de la empresa solicitante de la marca, tanto sus productos como los servicios han sido diseñados por él, los cuales permiten a las personas vivir por más tiempo de una manera superior por la mejora de su ambiente, al descubrir que existen lugares en el mundo donde las personas viven por más tiempo (Okinawa, Japón, Saridinia, Italia, Nicoya-Costa Rica,

Ikaria, Grecia y Loma Linda-California-Estados Unidos), por lo que se pretende utilizar el término “**BLUE ZONES**”, como una certificación internacional de las zonas que poseen ciertos rasgos comunes y en las que se encuentran las personas más longevas. Señala que al respecto se puede visitar el sitio de internet [www.bluezones.com](http://www.bluezones.com).

Alega que las marcas no fueron analizadas como un todo o de forma global, incluyendo los segmentos de mercado al cual van dirigidos los productos que protegen y sus clases, por lo que el Registro incumple con su deber de realizar cuidadosamente el examen de la solicitud de la marca pretendida. Indica que las marcas por las cuales se rechazó el signo solicitado coexisten, debiendo también coexistir la marca rechazada, además considera que el signo pretendido “**BLUE ZONES**” y las marcas inscritas, poseen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia, por lo que no se confunden entre sí.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:



- i. Que la marca de fábrica y comercio se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 15 de mayo de 2018, vigente hasta el 15 de mayo de 2028, bajo el registro número 271262, a nombre de la empresa **BLUE ZONE WATER S.A.**, en **clase 32** internacional para proteger: agua embotellada y agua minerales (folios 8 y 9 del expediente principal).



- ii. Que la marca de fábrica y comercio se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 27 de junio de 2017, vigente hasta el 27 de junio de 2027, bajo el registro número 263015, a nombre de la empresa **CONSORCIO**

---

**AGROEXPORTADOR SAN ROQUE S.A.**, para proteger 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; y en **clase 32**: bebidas a base de frutas y zumos de frutas (folios 10 y 11 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. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Es necesario hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

La finalidad de esta ley es proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre estos se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° se definen como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o

---

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De este modo se puede indicar que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral.

Es entonces que la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

- 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 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 anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre

signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y se puede presentar con su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo, el calificador debe colocarse en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

Signo solicitado

**“BLUE ZONES”**

Clase 32: agua de coco

---

Signos inscritos



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

Clase 30: arroz

Clase 31: frutas tropicales no procesadas, granos de cereales, sorgo, maíz, verduras, hortalizas y legumbres frescas, no procesadas

Clase 32: bebidas a base de frutas y zumos de frutas

Luego de examinar en su conjunto los signos en cotejo y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representante de la empresa apelante, es menester indicar que a pesar de contener los signos inscritos elementos gráficos como denominativos, como ocurre en el presente caso, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, siendo este el que mantendrá el consumidor en su mente y recordará de manera preponderante; por consiguiente se determina que a nivel **gráfico**, el signo solicitado es denominativo, compuesto por los términos BLUE y ZONES, cuya traducción al idioma español significa zonas azules, según se desprende del traductor de Google consultado en la siguiente dirección electrónica: <https://www.google.com/search?q=traduccion+de+blue+zones&rlz=1C1CHBF esCR868C R868&oq=traduccion+de+blue+zones&aqs=chrome..69i57.12127j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Los términos BLUE y ZONES, componen el factor tópico que atraerá la atención del consumidor, el cual guardará en su mente el recuerdo imperfecto de los signos y al momento de realizar el análisis de estos por su similitud y la naturaleza de los productos,

ocasionará confusión y riesgo de asociación empresarial; por tal motivo de permitirse la registración del signo solicitado, se violentaría el derecho ya adquirido por las empresas titulares de las marcas de fábrica comercio inscritas.

Por otra parte, a nivel **fonético**, al constituirse los signos por los términos BLUE y ZONE, predominantes y de mayor realce en las marcas, conlleva a que se genere una similitud fonética, pudiendo el consumidor considerar que son de un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista **ideológico**, el signo solicitado BLUE ZONES, y las marcas inscritas



, remiten al mismo razonamiento, en la mente del consumidor. Como se indicó líneas arriba, se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea, generando en este un riesgo de asociación empresarial. Por lo anterior considera este Tribunal que, el signo pretendido crea confusión al consumidor y produce un riesgo de asociación empresarial al no poseer la suficiente distintividad para poder diferenciarse de las marcas inscritas.

Por consiguiente, existe relación entre los productos de la marca solicitada: **agua de coco**, y los productos protegidos por los signos inscritos, **agua embotellada**, **aguas minerales**, **bebidas a base de frutas** y **zumos de frutas**, los cuales son de la misma naturaleza y se encuentran inmersos en la clase 32, en tanto se trata de bebidas. Aunado a ello los productos que también protege la marca inscrita “**San Roque BLUE ZONE**” (Diseño), en clase 29: **frutas tropicales, procesadas, en conserva, congeladas, secas, cocidas y jaleas**; y en clase 31: **frutas tropicales no procesadas**, pueden ser a base de coco, por lo que comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y están dirigidos al mismo tipo de consumidor.

---

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 2 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, y por ende no es factible su coexistencia. Al advertirse la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre ellos, analizados en forma global y conjunta, se determina que el signo pretendido “**BLUE ZONES**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las empresas.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de la marca, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).

Es este mismo numeral 25 el que menciona el principio de especialidad marcaria; no obstante, para este caso no es posible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como los del proceso entablado, donde hay una misma clase y productos relacionados; pese a que existen también productos en clases distintas, estos

guardan una estrecha relación con el producto a proteger; lo que se refuerza con la aplicación del artículo 24 inciso c) del reglamento correspondiente, que propone el cotejo mediante el cual se le da más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos relacionados. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar el signo pretendido con las marcas de fábrica y comercio inscritas, lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad.

Por otra parte, las sentencias incorporadas por la recurrente como base de sus alegatos, no pueden ser utilizadas como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominaciones presentadas ante dicha instancia debe ser resuelta de acuerdo con su propia naturaleza y según el marco de calificación registral que le corresponda; lo anterior, en apego a lo que disponen los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que regulan el principio de legalidad; ante este principio, todos los actos deberán ajustarse a lo que dispone nuestra normativa legal y reglamentaria, por lo que se rechazan sus aseveraciones en este sentido, debido a que el actuar del Registro de instancia se encuentra amparado por tal principio. En el caso concreto es menester indicar a la apelante, que el marco de calificación es diferente para cada solicitud y la ley obliga a la protección de los derechos del tercero y del consumidor, en los casos que existan marcas inscritas que puedan conducir a una confusión o asociación; como bien se demostró en el caso que nos ocupa, el signo solicitado es confundible y los productos están relacionados, por lo que deben aplicarse los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto a la existencia de marcas inscritas en otros países, esto resulta irrelevante, toda vez que, debe recordarse, en el derecho marcario rige el principio de territorialidad, dado lo cual los registros otorgados en otras latitudes no pueden considerarse como antecedentes para

valorar la posibilidad de registraci3n en Costa Rica; tales registros fueron otorgados por el Estado respectivo, para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. De este modo, las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas segun las leyes y pol3ticas del Estado costarricense, sin que los registros for3neos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada pa3s tiene sus particularidades legales y sus anterioridades espec3ficas.

Por todo lo expuesto, queda claro para este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusi3n y asociaci3n entre las marcas cotejadas; de permitirse la inscripci3n de la marca de f3brica y comercio solicitada “**BLUE ZONES**”, se quebrantar3a lo estipulado en el art3culo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que es pertinente rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto en contra de la resoluci3n venida en alzada, la cual en este acto se confirma, deneg3ndose la solicitud de inscripci3n del signo solicitado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por la representaci3n de la empresa **BLUE ZONES, LLC.**, contra la resoluci3n venida en alzada, la que en este acto se confirma. Asimismo, se rechaza la marca de f3brica y comercio solicitada “**BLUE ZONES**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: agua de coco.

---

## 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 09:37:00 horas del 5 de setiembre de 2019, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLUE ZONES”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.**

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**

euv/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**