
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0469-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“BLUE ZONES”**

BLUE ZONES, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-1306)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0828-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas tres minutos del dieciocho de diciembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, cédula 1-0679-0960, en condición de apoderada especial de BLUE ZONES, LLC., una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 323 N. Washington Ave., 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota 55401, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:19:14 horas del 1 de setiembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Arias Chacón, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLUE ZONES”, para proteger y distinguir productos y servicios de las clases 3, 5, 16, 29, 30, 32, 37, 39, 43 y 44, limitada en el proceso para la clase 32: agua

potable embotellada; agua potable; agua de manantial; bebidas de agua; bebidas de jugo de frutas; jarabe para hacer bebidas no alcohólicas; bebidas de horchata, bebidas de pinolillo, a saber, bebidas a base de maíz que no sean para uso alimenticio; jugo de fruta de carao.

Mediante resolución de las 11:19:14 horas del 1 de setiembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por presentar similitud con las marcas registradas



y que distinguen productos relacionados, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Marianella Arias Chacón, apeló y expuso como agravios, que el análisis realizado por el Registro al denegar 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.

Alegó 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. Indicó 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.

Solicitó revocar la resolución apelada y ordenar la continuación de los trámites de inscripción del distintivo BLUE ZONES en clase 32.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de fábrica y comercio inscrita desde el 27 de junio de 2017, vigente hasta el 27 de junio de 2027, registro 263015, a nombre de la empresa CONSORCIOAGROEXPORTADOR 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 7 y 8 del legajo de apelación).



2. Marca de fábrica y comercio inscrita desde el 15 de mayo de 2018, vigente hasta el 15 de mayo de 2028, registro 271262, a nombre de la empresa NATURAL INDUSTRIES S.A., en clase 32 internacional para proteger: agua embotellada y agua minerales (folios 9 y 10 del legajo de apelación).

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. 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. COTEJO DE LOS SIGNOS. En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, n. ° 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que tales normas prevén la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, según se desarrollará.

El artículo 8 de la ley indicada determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a y b:

- 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, [...] 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del reglamento a la citada, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma los incisos d), e) y f) del artículo 24 del reglamento indicado señalan:

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

BLUE ZONES

Agua potable embotellada; agua potable; agua de manantial; bebidas de agua; bebidas de jugo de frutas; jarabe para hacer bebidas no alcohólicas; bebidas de horchata, bebidas de pinolillo, a saber, bebidas a base de maíz que no sean para uso alimenticio; jugo de fruta de carao.

MARCAS REGISTRADAS



Frutas tropicales, verduras, hortalizas y legumbres, procesadas, en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas y confituras.

Arroz

Frutas tropicales no procesadas, granos de cereales, sorgo, maíz, verduras, hortalizas y legumbres frescas, no procesadas.

Bebidas a base de frutas y zumos de frutas.

Agua embotellada y agua minerales.

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos

enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos en



pugna BLUE ZONES y presentan un elemento predominante en su conformación que son los términos BLUE ZONE, esta semejanza ortográfica parcial genera riesgo de confusión para el consumidor, sobre todo porque al ser productos que se toman directamente de los anaqueles en los supermercados ese elemento será el que recordará el consumidor a la hora de adquirirlos.

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 presentan identidad ya que la traducción de la denominación predominante BLUE ZONE del idioma inglés al español es ZONA AZUL, por lo que el público consumidor las percibe 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.

En lo que concierne a la identidad de productos, el artículo 24 del reglamento a Ley de marcas indica en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, hacen prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste:

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Guerrero Gaitán, M. (2016), *El nuevo derecho de marcas*, Bogotá. Universidad Externado de Colombia, p.263)

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege agua potable embotellada; agua potable; agua de manantial; bebidas de agua; bebidas de jugo de frutas; jarabe para hacer bebidas no alcohólicas; bebidas de horchata, bebidas de pinolillo, a saber, bebidas a base de maíz que no sean para uso alimenticio; jugo de fruta de carao, 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, por lo que comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y están dirigidos al mismo tipo de consumidor; es por esta razón que se presenta el riesgo de confusión tanto directo como indirecto según lo desarrollado.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, pero principalmente en el ideológico y los productos que distinguen son de la misma naturaleza o pueden ser relacionados, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la Ley de marcas.

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 registración 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 según las leyes y políticas del Estado costarricense, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los



y



y que

signos cotejados, por encontrarse inscritas las marcas de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**BLUE ZONES**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, en condición de apoderada especial de BLUE ZONES LLC, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:19:14 horas del 1 de setiembre de 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en condición de apoderada especial de BLUE ZONES, LLC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:19:14 horas del 1 de setiembre de 2020, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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.

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 Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

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: 00.41.33