



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0683-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “BLU”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3915-2010)

Bebidas y Congelados del Trópico S.A., y Productora La Florida S.A., Apelantes

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 387-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación interpuestos por la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 2-0631-0682, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, de esta plaza, y por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el dieciséis de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderada Especial de **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México,



domiciliada en Paseo del Prado, No. 387, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45129, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLU**”, para proteger y distinguir: “*cervezas, agua, aguas gaseosas y aguas minerales; bebidas, bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, bebidas sin alcohol, bebidas a base de suero de leche, polvos, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; jugos y néctares de frutas, refrescos, sodas*”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 7 de marzo de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca presentada por **GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.**, con base en su marca inscrita “**BAVARIA Blues (Diseño)**”.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 7 de marzo de 2011, el Licenciado **Mauricio Campos Brenes**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 7-0080-0180, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca presentada por **GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.**, con base en su marca en trámite de registro “**Agua Pura Barba Blue**”.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones interpuestas, acogiendo la solicitud de registro planteada.

QUINTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, de calidades y condición dicha al inicio, mediante escrito presentado el 1° de julio de 2011, interpuso recurso de apelación, sin pronunciarse sobre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, no obstante, una vez otorgada la audiencia reglamentaria por este Tribunal, expresó agravios.



SEXTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dicha al inicio, mediante escrito presentado el 1° de julio de 2011, interpuso recurso de apelación, sin pronunciarse sobre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, acogió la solicitud de inscripción del signo propuesto y rechazó las oposiciones interpuestas contra ésta por considerar que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca solicitada “**BLU (DISEÑO)**”, goza de distintividad frente a las marcas oponentes razón por la cual puede coexistir registralmente con éstas sin generar riesgo de confusión entre los consumidores, ni riesgo de asociación empresarial. Con respecto a la oposición presentada por parte de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, y en vista de que la marca “**Agua Pura Barba Blue**” no se encuentra registrada, y que la misma no guarda similitud con



la marca solicitada, así como que el hecho de que esta se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Registral Administrativo no impide que la misma se tomara en cuenta en la resolución del presente proceso ya que no tiene incidencia directa en el mismo en virtud de las diferencias existentes entre los signos.

Por su parte, la representación de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, alegó como agravios que para efectos del presente proceso debe tenerse la marca en trámite por parte de su representada como **“Barba Blue”** y no como **“Agua Pura Barba Blue”**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que una vez realizado el cotejo marcario entre la marca solicitada por Grupo Omnilife S.A. **“BLU”** y la marca pendiente de registro de su propiedad **“Barba Blue”**, en su criterio existe tanto identidad como similitud fonética e ideológica entre éstas ya que ambas marcas comparten un elemento esencial que es fonéticamente e ideológicamente idéntico, sea **“Blue”** vs **“BLU”**, lo cual conlleva un riesgo de confusión y asociación empresarial por parte del consumidor. Señala además que dichos riesgos se maximizan al pretender la coexistencia de ambas marcas en una misma clase de protección y para distinguir los mismos productos, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa, en el que ambos signos pretenden distinguir productos contenidos en una misma clase de protección. Concluye, que en virtud de lo anterior, es posible asegurar que en realidad las similitudes entre ambas marcas superan a las diferencias entre ellas, por lo que no es admisible la coexistencia de ambas, en apego a la regla establecida por el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por consiguiente, al existir únicamente una diferenciación gráfica entre las marcas comparadas, debe prevalecer el análisis de las similitudes, las cuales son capaces de crear confusión en el consumidor, y no por el contrario hacer caso omiso de ellas o minimizarlas como lo hace la resolución recurrida.

Por otra parte, valga indicar, que la representación de la otra empresa apelante, sea **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, no expresó agravios contra la resolución aquí recurrida.



En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si la marca propuesta violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas), con el propósito de determinar su eventual inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 18 de dicha Ley, y 24 del Reglamento de la misma, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

TERCERO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARACTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero del 2000, y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: *“(...) 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. (...)”*. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

El signo distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que esta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia.



CUARTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO COMO MARCA. Esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa apelante **Bebidas y Congelados del Trópico S.A.**, no son de recibo, toda vez que analizadas y cotejadas las marcas enfrentadas “**BLU**” vs “**Agua Pura Barba Blue**”, ésta última tal y como fue solicitada por la empresa apelante, según consta en la certificación que consta en autos a folios 109 y 110, se desprende que desde el punto de vista gráfico se puede determinar que la marca aquí solicitada comparada de manera integral con el signo oponente, son distintas y como bien lo señaló el Órgano a quo en la resolución recurrida a pesar de la similitud parcial existente entre éstas, esta no es susceptible de generar confusión en el comercio, máxime que no es la misma denominación y que tanto el signo solicitado como los oponentes poseen suficientes elementos diferenciadores tales como el diseño y otros términos que analizados tal y como van a ser percibidos por los consumidores denotan grandes diferencias tanto figurativas como gramaticales que les permiten ser reconocidos individualmente en el mercado, resguardando el bienestar tanto del consumidor como de las casas comerciales, unido todo esto además al diseño especial del signo solicitado, aspectos relevantes que diferencian claramente los signos en conflicto. Fonéticamente, estima este Tribunal como bien lo estableció el Registro resultan distintas ya que a la hora de pronunciar cada uno de los términos se logra percibir claramente la diferencia y aún cuando exista una similitud parcial esta no es susceptible de ocasionar confusión entre los consumidores. Por su parte, en lo que respecta al análisis ideológico, resulta válido lo resuelto por el Órgano a quo al establecer que en el caso bajo estudio los signos oponentes según la página de internet <http://translate.google.es>, el signo “**BAVARIA BLUES**” y “**Agua Pura Barba Blue**” poseen los siguientes significados “Bavaria Azul” y “Agua Pura Barba Azul”, mientras que la marca solicitada “**BLU**” carece del mismo en virtud de consistir en un término de fantasía.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Órgano a quo y no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el representante de la empresa apelante **Bebidas y Congelados del Trópico S.A.**, en sentido contrario, que a todas



luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Bebidas y Congelados del Trópico S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil once, la cual en ese sentido, debe confirmarse.

Finalmente, y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho según lo expuesto, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición antes indicada, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil once, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO S.A.**, y por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, acogiéndose la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLU**”, solicitada por la empresa **Grupo Omnilife S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29