



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0808-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “LIFE´S (DISEÑO)”**

**DSM IP ASSETS B.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-3339)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 520-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **ALEJANDRO PACHECO SABORÍO**, mayor, soltero, estudiante, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1518-020, en representación de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:52 horas del 28 de setiembre de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de abril de 2015, el señor **ALEJANDRO PACHECO SABORÍO**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca “**LIFE´S (DISEÑO)**” en **clases 01, 05, 29, 30 y 32** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, en **clase 01**: “*Productos químicos y bioquímicos para uso industrial para la producción de alimentos, bebidas y productos dietéticos, cultivos y preparaciones fermentadas de microorganismos para uso industrial para la producción de alimentos, bebidas y productos dietéticos, productos producidos microbiológicamente para uso industrial para la producción de alimentos, bebidas y productos dietéticos, productos químicos y bioquímicos para*”



*conservar alimentos, ácidos grasos, ácidos grasos omega-3”.*

En **clase 05**: *“Suplementos alimenticios, suplementos dietéticos, sustancias dietéticas para uso médico, ingredientes para alimentos (dietéticos) para uso médico, a saber, aditivos alimentarios para su uso como suplementos nutricionales, alimentos para bebés, fórmula infantil, leche para bebés, alimentos para personas enfermas, para uso médico, vitaminas y preparaciones de vitaminas, aceite medicinal, aceite de vitamina para seres humanos”.*

En **clase 29**: *“Carne, pescado, aves y aves de caza, extractos de carne, frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, jales, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, aceite de alga, aceite vegetal y aceite de cocina, sopas, extractos de sopa, productos lácteos, bebidas a base de lácteos, bebidas a base de soya, papas fritas o tostadas”.*

En **clase 30**: *“Café, té, cacao, café artificial, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, melaza, levadura, extractos de levadura, levadura en polvo y polvo de hornear, chocolate, barras de cereales, bizcochos, galletas y pastel o queque, arroz, productos de arroz, pasta, muesli, salsas (condimentos), especias, sazónadores y condimentos para comida, aderezos para ensaladas, snacks y bocadillos no comprendidos en otras clases, comidas preparadas listas para consumir incluidas en esta clase”.*

En **clase 32**: *“Cerveza, bebidas no alcohólicas, bebidas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas deportivas no alcohólicas, bebidas energéticas no alcohólicas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:56:52 horas del 28 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el señor **PACHECO SABORÍO**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 nulidad o la invalidez 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 julio al 1 setiembre de 2015.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas **“BIO-LIFE”** a nombre de **AGUAS FRESCAS DEL PACÍFICO S.A.**, bajo los registros: a) **No. 159780** vigente desde el 13 de junio de 2006 y hasta el 13 de junio de 2016, que protege *“productos químicos para el uso en la industria, ciencia, fotografía y en la agricultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldaduras de metales, fertilizantes, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”*, en clase 1 internacional (ver folio 24). Y b) **No. 200558** vigente desde el 30 de abril de 2010 y hasta el 30 de abril de 2020, que protege *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, en clase 5 internacional (ver folio 26)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas **“4 LIFE”** a nombre de **4 LIFE TRADEMARKS LLC.**, bajo los registros: a) **No. 152226** vigente desde el 10 de mayo de 2005 y hasta el 10 de mayo de 2025, que protege *“alimentos y/o suplementos dietéticos y nutricionales, incluyendo preparaciones herbarias, minerales, enzimas y factores inmunes”*, en clase 5 internacional (ver folio 25). Y b) **No. 164469** vigente desde el 8 de diciembre de 2006 y hasta el 8 de diciembre de 2016, que protege *“aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugo de*



*frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 internacional (ver folio 29)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**LIFE**” a nombre de **THE QUAKER OATS COMPANY**, bajo el registro **No. 76250** vigente desde el 16 de julio de 1991 y hasta el 16 de julio de 2021, que protege “*cereales para el desayuno*”, en clase 30 internacional (ver folio 27)

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**PURE LIFE**” a nombre de **Société des Produits Nestlé S. A.**, bajo el registro **No. 136876** vigente desde el 21 de enero de 2003 y hasta el 21 de enero de 2023, que protege “*agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a fruta, zumos de fruta, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 internacional (ver folio 28)

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**BE LIFE**” a nombre de **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND** (c.c. SEVEN-UP INTERNATIONAL), bajo el registro **No. 197131** vigente desde el 7 de diciembre de 2009 y hasta el 7 de diciembre de 2019, que protege “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 internacional (ver folio 30)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por considerar que afecta derechos de terceros, ya que del estudio integral de las marcas se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir



las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

En sus agravios, el señor **ALEJANDRO PACHECO SABORÍO** manifiesta que desde el año 2009 su representada tiene registradas varias marcas “**Lifes DHA**” (diseño) en las mismas clases en que la solicita ahora; y la que actualmente busca proteger es casi idéntica a los signos registrados por lo que se trata del mismo giro comercial, presentan un logo muy similar, con el mismo diseño y tipos de letra. Que tanto la marca solicitada como las inscritas constituyen una familia de marcas, pertenecientes a la compañía DSM a nivel mundial y se encuentran registradas en muchos países. Afirma que las marcas con las cuales se realiza el cotejo (BIO-LIFE, 4 LIFE, LIFE, PURE LIFE y BE LIFE) han coexistido desde el año 2009 en el mercado con las inscritas a favor de su representada, sin que se haya causado confusión alguna en el consumidor.

Agrega que por ello no resulta aplicable en este caso el artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que el registro solicitado no causaría confusión por tratarse del mismo titular y estar vinculada al mismo giro comercial de sus otros signos registrados, aunado a que ya han estado en el mercado nacional e internacional. Como prueba de esta última afirmación aporta un listado de las marcas, dentro de estas algunas con el denominativo LIFE, inscritas en otros países.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Coincide este Órgano de Alzada con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial respecto de que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

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, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el



**inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

En líneas generales, el apelante busca ligar la marca solicitada en estas diligencias con las que tiene registradas previamente, alegando que, si éstas son casi idénticas a la que solicita, y ya han coexistido con las que ahora se cotejan, es una garantía de que tal coexistencia no ha causado confusión en el mercado, y que, por lo tanto, al inscribir la ahora pretendida, el consumidor la asociaría sin problema con las que tiene inscritas su representada.

Al respecto, advierte este Tribunal que, con independencia de que –tal como lo alega el apelante- se trate de una familia de marcas de la empresa solicitante, conocidas a nivel tanto nacional como internacional, no se presenta prueba alguna de notoriedad, salvo certificación de inscripciones en otros países, hecho que por sí solo no tiene la contundencia que exige la normativa para dar una protección especial a la marca solicitada. En virtud de ello, es necesario indicarle al solicitante, que las marcas que tiene inscritas, no se limitan a la denominación “life’s”; sino que tiene adjunto el término “**DHA**” de manera resaltada, siendo éste un factor relevante, que le da distintividad y le ha permitido la coexistencia con las marcas cotejadas, dado, que éstas también tienen elementos adicionales al término “life” que les permite esta distinción.



De este modo, no procede la inscripción del signo conteniendo únicamente la denominación “life’s” que es su factor tópico, y dado que no es suficientemente relevante el diseño que acompaña ese elemento denominativo en el signo solicitado, como para darle la necesaria distintividad y poder coexistir junto a los otros derechos de terceros, sin causar confusión en el consumidor.

Por otra parte, el hecho de tener una marca inscrita previamente no vincula al Registro, no le obliga a otorgar otra similar que sea solicitada por el mismo titular. De igual manera la coexistencia de marcas no inscritas en el mercado, no inhibe a la Administración Registral de realizar la calificación registral correspondiente; lo anterior, cuando no son demostrados otros aspectos de especial acatamiento por el derecho marcario como lo sería el demostrar la notoriedad de un signo, o en su caso, el uso anterior; lo cual no son situaciones que tengan que ser tomados en cuenta en este asunto, el que se resuelve por el simple cotejo de la solicitada, frente a derechos de terceros, de acuerdo al artículo 8, el cual, definitivamente y contrario a lo manifestado por el apelante, sí es aplicable al caso.

En este mismo orden de ideas, la inscripción de signos similares en otros países es irrelevante, toda vez que, debe recordarse que en el derecho marcario rige el principio de territorialidad.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir **“LIFE’S (DISEÑO)”**, respecto de las inscritas **“BIO-LIFE”**, **“4 LIFE”**, **“4 LIFE (DISEÑO)”**, **“LIFE”**, **“PURE LIFE”** y **“BE LIFE”** se advierte que sus denominaciones son casi idénticas y se refieren a productos similares y de la misma naturaleza, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito. Siendo que debe protegerse el inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto no resulta inscribible porque violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, dado lo cual



se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el señor **ALEJANDRO PACHECO SABORÍO**, en representación de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:52 horas del 28 de setiembre de 2015, la cual se confirma.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el señor **ALEJANDRO PACHECO SABORÍO**, en representación de la empresa **DSM IP ASSETS B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:52 horas del 28 de setiembre de 2015, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“LIFE’S (DISEÑO)”** que ha solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***Roberto Arguedas Pérez***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Carlos José Vargas Jiménez***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***