

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0095-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “BZ LIFE”

NATURAL INDUSTRIES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-3371)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0164-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del catorce de abril del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo Díaz Cordero, abogado, cédula de identidad 1-0756-0893, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-702654, con domicilio en San José, Escazú Guachipelín, 200 metros norte de Construplaza, Condominio Villa de Rioja, casa n.º14, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 07:40:13 horas del 17 de enero de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Arnaldo Garnier Castro, administrador, cédula de identidad 1-0563-00548, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **BLUE ZONE GUANACASTE S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BZ LIFE**, para proteger y distinguir en clase 32: agua.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 25 de agosto de 2022, el señor Eduardo Díaz Cordero, de calidades y en la representación citada, presentó oposición con base en el registro de las

marcas  en clase 30 y  , Water Blue Zone y Nicoya Longevity Water, en clase 32.

Ante ello, mediante resolución de las 07:40:13 horas del 17 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 8, 14 y 18 de la Ley de marcas otros signos distintivos y acogió para su registro el signo solicitado **BZ LIFE**.

El apoderado de la empresa **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Entre las palabras LONGEVITY y LIFE existe una conexión según la definición del diccionario Merriam Webster Dictionary, pues la primera se refiere a un término relacionado con la vida.
2. La resolución del Registro de la Propiedad Intelectual es imprecisa, porque no identifica la similitud confusionista a partir de la identidad ideológica existente entre las marcas inscritas en relación con la marca solicitada.
3. La marca “BZ LIFE” se compone de la palabra “LIFE” la cual tiene un significado relacionado directamente con la palabra “LONGEVITY”, y las letras “BZ”, las cuales son las iniciales de las marcas “WATER Blue Zone”, en las que el elemento característico son las palabras “BLUE ZONE”. Si se observa la construcción de la marca “BZ LIFE”, es fácil deducir que copia elementos de las marcas inscritas y los

une para generar una conexión entre los productos comercializados por su representada y la marca propuesta.

4. Existe un comprobado riesgo de confusión ideológica entre la marca solicitada y las marcas inscritas “LONGEVITY” y “NICOYA LONGEVITY WATER”. La traducción del elemento principal de las marcas registradas “LONGEVITY” y la marca solicitada “LIFE” orientan al consumidor hacia un mismo concepto, generando una identidad conceptual, lo que provoca una asociación ideológica confusionista.

5. En cuanto a las resoluciones que el Registro le indicó que no son vinculantes, tienen una fuerza normativa reconocida por la ley al indicar que la jurisprudencia integra el ordenamiento administrativo. A partir de ese hecho es que agrega las citas jurisprudenciales relacionadas con casos anteriores de la empresa BLUE ZONE GUANACASTE S.A. Estas resoluciones evidencian que la empresa solicitante lleva varios años intentando vulnerar los derechos registrales propiedad de su representada.

6. A efecto de favorecer el crecimiento económico del país y la correcta protección de los derechos de propiedad intelectual, en este caso de marcas inscritas, debe existir una correcta apreciación del valor de las resoluciones del Registro de la Propiedad Intelectual y del Tribunal Registral Administrativo citadas como situaciones relevantes en un alegato de oposición, ya que a partir de estas resoluciones se crea una uniformidad interpretativa y se genera una integración legal continua que permite favorecer la correcta protección de las marcas inscritas, así como la mejor interpretación posible de las normas jurídicas marcarias analizadas a la luz de casos anteriores ya resueltos por la autoridad administrativa legalmente designada a tal efecto.

Solicitó revocar.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **NATURAL INDUSTRIES S.A.** las siguientes marcas:

- a)  registro 271262, inscrita el 15 de mayo de 2018, vigente hasta el 15 de mayo de 2028, distingue en clase 32: agua embotellada y aguas minerales.
- b) **“WATER Blue Zone”**, registro 298491, inscrita el 13 de agosto de 2021, vigente hasta el 13 de agosto de 2031, distingue en clase 32: aguas minerales.
- c) , registro 276753, inscrita el 18 de enero de 2019, vigente hasta el 18 de enero del 2029 protege y distingue en clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café, helados, miel, salsas, especias, hielo.
- d) **“Nicoya Longevity Water”**, registro 288877, inscrita el 25 de mayo de 2020, vigente hasta el 25 de mayo de 2030, protege y distingue en clase 32: aguas minerales.

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 ENFRENTADOS. 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, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos aplicables en este caso:

- 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 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.

Tomando en consideración lo citado se procede al cotejo marcario de los signos en pugna:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Marcas registradas</u>			
BZ LIFE		Water Blue Zone		Nicoya Longevity Water
Clase 32: agua	Clase 32: agua embotellada y aguas minerales.	Clase 32: aguas minerales.	Clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café, helados, miel, salsas, especias, hielo	Clase 32: aguas minerales.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que el signo solicitado en su conjunto “**BZ LIFE**” difiere sustancialmente de los elementos denominativos de los signos registrados por lo que del punto de vista gráfico y fonético no se prevé riesgo de confusión.

El consumidor visualmente no descompone los signos registrados para determinar alguna semejanza con la marca solicitada; el consumidor aprecia los signos a golpe de vista y no se detiene a encontrar ese tipo de semejanzas que indica el apelante, desde ningún punto de vista objetivo se puede llegar a pensar que el consumidor al observar las letras BZ piense que se refieren a la frase BLUE ZONE de las marcas

registradas.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada en su traducción es BZ VIDA, y las marcas registradas evocan la idea de AGUA y LONGEVIDAD, conceptos que podrían presentar una mínima relación, pero no dan pie a riesgo de confusión por las diferencias tan marcadas en el plano visual y fonético.

En resumen, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, bajo la regla del análisis en conjunto los signos presentan más diferencias que semejanzas por lo que no se prevé riesgo de confusión alguno. De igual forma al ser las marcas tan distintas no es necesario ahondar en los productos que distinguen puesto que no existe riesgo de confusión para el consumidor.

El apelante agrega algunas citas de casos previos, donde sí existía riesgo de confusión por lo que no pueden servir de parámetro para el caso concreto.

Partiendo de lo expuesto, los agravios del apelante **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, no pueden ser de recibo, porque la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; su uso no lleva a confusión ni riesgo de asociación con el titular o un aprovechamiento injusto de los signos inscritos. Conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza e identifica.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, contra la resolución emitida

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:40:13 horas del 17 de enero de 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:40:13 horas del 17 de enero de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/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