
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0189-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO “LIVE LONGER, BETTER”

NATURAL INDUSTRIES S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7912)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0267-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintidós minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Eduardo Díaz Cordero**, cédula de identidad 1-0756-0893, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, cédula jurídica 3-101-702654, con domicilio y establecimiento comercial en San José, Guachipelín de Escazú, 200 metros norte de Construplaza, Condominio Villa de Rioja, casa 14, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:17 horas del 2 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El administrador de empresas Arnaldo Garnier Castro, cédula de identidad 1-0563-0548, vecino de San José,

Santa Ana, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía BLUE ZONE GUANACASTE S.A., cédula jurídica 3-101-680433, con domicilio en San José, Santa Ana, Pozos, Edificio Vía Lindora, tercer piso, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo

LIVE LONGER, BETTER

en clase 32 para distinguir gaseosas y otras bebidas sin alcohol. Traducción de la denominación: Vivir más, mejor. No se hacen reservas.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, el abogado Díaz Cordero, en su condición dicha, interpone oposición contra la solicitud de inscripción, por considerar que colisiona con la marca **Nicoya Longevity Water** de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y acogió la marca solicitada, en virtud de determinar que no incurre en las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El abogado Diaz Cordero interpuso recurso de apelación contra lo resuelto, señalando:

La resolución del Registro de la Propiedad Intelectual debe ser revocada, ya que no aplicó el artículo 8 incisos a) y b) y 25 de la Ley de Marcas, debido a que la marca solicitada posee identidad fonética e ideológica con la inscrita a favor de su representada.

La marca solicitada trae a la mente del consumidor de manera directa el concepto de “longevidad”, que es el elemento característico o central de la marca de su representada. Además, reproduce el posicionamiento de la palabra “LONGEVITY”

al colocar la palabra “LONGER” en medio de las palabras “live” y “better”. El concepto de “longevidad”, que es el eje central de la marca de su representada, se convierte también en el elemento característico de la marca LIVE LONGER, BETTER, con lo que se produce una identidad conceptual que provoca que exista un riesgo innegable de confusión entre el consumidor medio al enfrentar estas marcas, pues la impresión en su conjunto deriva de la misma idea de “LONGEVIDAD” o “LARGA VIDA”.

Las marcas se identifican una con la otra, y al pretender comercializar el mismo tipo de productos, el consumidor sería inducido a error o engaño, pues la conexión mental que provoca el distintivo solicitado le impide conforme a la ley obtener protección registral.

Al analizar el significado según la Real Academia Española de la palabra “LONGEVIDAD”, vemos que se define como “cualidad de longevo”. Y si observamos la definición de la palabra “longevo”, vemos que refiere a la idea de alcanzar una edad muy avanzada. Quiere decir que la longevidad se puede asociar en términos comunes como “vivir más”, y en inglés “live longer”.

Entre las denominaciones “NICOYA LONGEVITY WATER” y “LIVE LONGER, BETTER”, con relación a los productos, tanto con los que protege la marca inscrita y los que pretende proteger la marca solicitada, tenemos que ambos son de una misma naturaleza mercantil, por cuanto la venta de agua con gas pertenece también al tipo de bebidas gaseosas, y el agua es obviamente una bebida sin alcohol. Por lo que se venden para el mismo fin (consumo humano), en los mismos establecimientos, y se ofrecen en los mismos estantes, góndolas y refrigeradores, espacios coincidentes en este tipo de establecimiento.

El solicitante incumple con la norma del artículo 9, inciso h) de la Ley de Marcas, y el Registro de la Propiedad Intelectual no aplica el artículo citado, permitiéndole señalar que su solicitud se presentó para amparar “gaseosas y otras bebidas sin alcohol” (adjunta voto 0281-2020 dictado por este Tribunal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, en su argumentación incurre en una imprecisión al indicar que las marcas no poseen identidad ideológica, pues es a todas luces obvio que “vivir más” es una definición de “LONGEVIDAD”, que significa “larga vida”, por lo que queda demostrado con las mismas argumentaciones dadas por el Registro que, efectivamente, existe identidad ideológica entre las marcas.

Esta situación provocaría un desvío de clientela de su representada a favor de su competidor, causándole perjuicio económico, por lo que, de conformidad con la Ley y el derecho de exclusividad que posee su representada sobre el distintivo, la marca solicitada debe ser rechazada en todos sus extremos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio NICOYA LONGEVITY WATER, registro 288877, en clase 32 para distinguir aguas minerales, propiedad de la empresa NATURAL INDUSTRIES S.A., vigente hasta el 20 de mayo de 2030 (folio 82 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. La Ley de Marcas en su artículo 2 define a la marca 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.

Todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual implica que no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho de exclusividad que una marca inscrita confiere a su titular.

El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas prevé la inadmisibilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros:

[...]

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, 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 o productos o servicios

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

La normativa expuesta es clara al negar la admisibilidad de una marca cuando sea susceptible de causar confusión o asociación en el público consumidor u otros comerciantes con relación a un signo de un tercero, y este riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles. En dicho sentido, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. La confusión ideológica se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Bajo esta perspectiva, para determinar la semejanza gráfica, fonética y / o ideológica entre los signos, y según lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el operador jurídico, a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos, atenerse a la impresión que despierten 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 debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

MARCA INSCRITA NICOYA LONGEVITY WATER
Clase 32: aguas minerales.
MARCA SOLICITADA LIVE LONGER, BETTER
Clase 32: gaseosas; y otras bebidas sin alcohol.

Ambos signos son denominativos, conformados por un conjunto de palabras que unidas forman una frase. Desde el punto de vista gramatical se logra colegir que la marca pedida **LIVE LONGER, BETTER**, en contraposición con la marca registrada **NICOYA LONGEVITY WATER**, se conforma por palabras diferentes.

Si bien ambas marcas comparten dentro de su estructura gramatical las letras L, O, N, G, y E como factor común, tal circunstancia no las hace semejantes, debido a que como se indicó líneas arriba el complemento lingüístico que las conforman es distinto, lo cual hace que se visualicen de forma diferente.

Desde el punto de vista fonético, las marcas **LIVE LONGER, BETTER** y **NICOYA LONGEVITY WATER**, bajo un análisis conjunto se desprende que ambas denominaciones, al ser pronunciadas, se escuchan y perciben de manera diferente, no existiendo motivo para relacionar una con otra. En este mismo sentido, no podríamos obviar que el contenido sonoro de las palabras **LONGER** y **LONGEVITY**

tampoco es semejante, existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor las pueda identificar en el comercio.

En cuanto al cotejo ideológico, podemos colegir que las marcas cotejadas, las cuales se encuentran en idioma inglés, también refieren a conceptos que en conjunto son diferentes, su traducción las define como LIVE LONGER, BETTER (**vive más, mejor**), en contraposición con el contenido de la marca registrada NICOYA LONGEVITY WATER (agua de longevidad de Nicoya), de ahí que es claro que transmiten ideas diferentes, siendo posible que se puedan diferenciar dentro del tráfico mercantil.

Dadas las diferencias contenidas entre los signos cotejados, este Tribunal estima innecesario entrar a realizar el cotejo de productos, debido a que como se ha indicado, no existe probabilidad de riesgo de confusión ni asociación empresarial en el consumidor respecto de las marcas en pugna, por lo que, se torna innecesario analizar el principio de especialidad que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, concluyéndose que los signos pueden coexistir.

En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, se debe indicar que no son acogidos, ya que, conforme al cotejo realizado por este Tribunal, se desprende que los signos son diferentes gráfica, fonética e ideológicamente, por tanto, pueden coexistir pacíficamente con la marca inscrita. Razón por la cual se rechazan las consideraciones expuestas por la compañía recurrente.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Eduardo Díaz Cordero representando a **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, en contra de la resolución dictada

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:17 horas del 2 de marzo de 2023, la que en este acto se confirma. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 11:45 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 08:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 08:41 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 08:42 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 09:09 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36