

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0027-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “BLITZ”

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-775)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0133-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintiocho minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, cédula de identidad 1-0679-0960, abogada, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica 3-101-295868, con domicilio en la provincia de Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de La Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:14:00 horas del 08 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de enero de 2021, el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, cédula de identidad 1-1378-0918, vecino

de Los Yoses, San José, en su condición de apoderado de la compañía **BLITZ TRAINING S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-800016, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, Avenida Escazú, Edificio ciento dos, Torre dos, piso cuatro, oficinas de Central Law, solicitó la inscripción de la marca de servicios **BLITZ** en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de cafetería; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos. Aclara que la traducción de **BLITZ** es bombardeo.

Una vez publicados los edictos, mediante documento adicional 21/2021-022274 del 10 de noviembre de 2021, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, presentó oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios **BLITZ**, por considerar que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con su marca **BLISS**, inscrita en clases 32 y 33, lo cual las hace confundibles. (Folios 17 al 24 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:26:26 horas del 23 de febrero de 2022, procede a dar el traslado de la oposición a la solicitante por el plazo de dos meses para que se pronuncie, quien no se manifiesta. (Folios 43 al 45 del expediente principal).

Por resolución de las 10:14:00 horas del 08 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, procede a declarar sin lugar la oposición interpuesta por la licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, y acoge la solicitud de la marca de servicios **BLITZ** en clase 43 internacional, pedida por la empresa **BLITZ TRAINING**

S.R.L. Lo anterior, en virtud de no haber encontrado, luego del estudio y análisis realizado a los signos en pugna, impedimento alguno para su protección por no existir similitud gráfica, fonética ni ideológica entre las marcas, y en aplicación del principio de especialidad. (Folios 46 al 56 del expediente principal).

Mediante documento adicional 21/2022-016650, la licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final anteriormente indicada, y argumenta que:

1. No existen suficientes diferencias entre las marcas en conflicto como para que puedan coexistir registralmente.
2. Debido a la similitud existente entre los signos, el consumidor se puede confundir el verdadero origen y titular de la marca solicitada.
3. Los productos que pretende proteger la compañía solicitante y los que protege las marcas inscritas se encuentran íntimamente ligados entre sí, lo que quebranta el principio de especialidad.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:23:55 horas del 14 de diciembre de 2022, declara sin lugar el recurso de revocatoria y por resolución de las 10:33:55 horas del 14 de diciembre de 2022, admite el recurso de apelación. (Folios 60 al 63 del expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal de alzada, enlista como hecho de tal naturaleza, que la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, tiene inscritos los siguientes signos marcarios:

- 1) Marca de fábrica y comercio **BLISS**, registro **235015**, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: cerveza. Inscrita el 5 de mayo de

2014 y vigente hasta el 5 de mayo de 2024 (folios 39 y 40 del expediente principal).

- 2) Marca de fábrica **BLISS**, registro **210564**, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas, a excepción de las cervezas. Inscrita el 11 de julio de 2011 y vigente hasta el 11 de julio de 2031 (folios 41 y 42 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2 define 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.

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, para lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, y por ende no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efectos de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe acudir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, que establecen las reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que debe cumplir todo signo distintivo para su inscripción. De ahí que, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley citada, prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, y en lo de interés establece:

Artículo 8°- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es 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 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.

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca,

cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor o a otros comerciantes, con relación a un signo de un tercero. Este riesgo de confusión puede producirse cuando a la similitud o semejanza entre los signos se adiciona la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar la inadmisibilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos, para ello el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las pautas para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados.

Bajo esta perspectiva, para determinar si hay semejanza entre los signos, 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. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten los signos cotejados, 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.

En relación con lo anterior este Tribunal, ha dictaminado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, en esta línea, 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; y finalmente, el cotejo ideológico que permite determinar la posibilidad de confusión ideológica, que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, 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.

Partiendo de todo lo anterior, se procede a analizar las siguientes marcas:

Marca solicitada

BLITZ

Clase 43: Servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de cafetería; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos.

Marca registrada

BLISS

Clase 32: cerveza (registro 235015)

Clase 33: bebidas alcohólicas, excepto cervezas (registro 210564)

Dentro del análisis gráfico a los signos en conflicto, podemos señalar que al compararse las denominaciones objetadas **BLITZ** y **BLISS** se evidencia que a nivel gramatical la marca pedida y la denominación inscrita, si bien dentro de su

estructura gramatical se conforman por cinco letras, de las cuales comparten tres, a saber, **BLI**, su diferencia radica en las dos últimas letras, sea, en la marca pedida los caracteres **TZ** y en la marca inscrita las letras **SS**, elementos que conforme se desprende a nivel visual le proporcionan estructuralmente la distintividad requerida a la denominación propuesta, lo que conlleva a que el consumidor pueda diferenciar de manera precisa la marcas en el mercado sin ninguna dificultad.

Por otra parte, a nivel auditivo los términos **BLITZ** y **BLISS** se escuchan o perciben de manera similar, por cuanto la acentuación de las letras **TZ** y **SS** se perciben de manera semejante, situación que podría generar algún grado de confusión para el consumidor a nivel sonoro.

Ahora bien, dentro del contexto ideológico, ambos signos están en idioma inglés, y el signo propuesto **BLITZ** traducido al español significa “bombardeo” (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/blitz>) y la palabra **BLISS**, traducida al idioma español, significa “dicha” (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/bliss>), todo lo anterior, según traducción oficial dada por el diccionario de Cambridge English-Spanish Dictionary © Cambridge University Press. Entonces, podemos colegir que ambas marcas ideológicamente cuentan con significados diferentes, por lo que, bajo ese contenido conceptual no podrían ser relacionadas ni inducir a confusión.

Si bien es cierto se determinó la existencia de similitud fonética, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece que esto no es suficiente para determinar la posibilidad de confusión entre los signos, pues para ello también se requiere que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos, lo que nos lleva a la aplicación del principio de especialidad.

Realizado un cotejo de productos se puede observar que la marca inscrita **BLISS** protege en **clase 32: cerveza** (registro 235015), y en la **clase 33: bebidas alcohólicas, excepto cervezas** (registro 210564), mientras que la marca propuesta **BLITZ** pretende la protección y comercialización en **clase 43 de: servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de cafetería; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos**. De ello, se puede colegir que la compañía solicitante lo que pretende proteger son servicios de alimentos y bebidas, a diferencia de la marca inscrita que como tal protege productos, específicamente cervezas y bebidas alcohólicas, sea, que para el caso que nos ocupa ambas cuentan con diferentes canales de distribución y comercialización, por lo que, es claro que ante ello el consumidor no se puede ver afectado o confundido con relación a las marcas, los productos y servicios que cada una de ellas ofrece, y por ende, con su correspondiente origen empresarial, por lo que resulta posible su protección.

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 si bien existe una semejanza fonética entre los signos, su contenido gráfico e ideológico es diferente, aunado a que no existe relación entre la naturaleza mercantil que se pretende proteger y desarrollar en el mercado por parte de la compañía solicitante, pudiendo en ese sentido coexistir pacíficamente con las marcas inscritas; razón por la cual se rechaza la argumentación de la recurrente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada

especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:14:00 horas del 08 de noviembre de 2022, la cual **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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:21 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 21/06/2023 08:16 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 09:35 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 09:31 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 10:05 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Inscripción de la marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la Propiedad Intelectual Registro de Marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.49