



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0419-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “YOSEMITE”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10592)**

**YOSEMITE RESEARCH LLC., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 049-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del quince de enero de dos mil quince.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **YOSEMITE RESEARCH LLC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1209 Organge Street Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y nueve segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de diciembre del 2013, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“YOSEMITE”**, para proteger y distinguir: *“Computadoras; dispositivos periféricos de cómputo; hardware de cómputo; máquinas de cómputo para juegos; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta; asistentes digitales personales; organizadores*



*electrónicos; libretas electrónicas; lectores de libros electrónicos; unidades portátiles electrónicas de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla externa o monitor; dispositivos electrónicos portátiles y software para los mismos; dispositivos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales; unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y/o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener rastreo de o administrar información personal; aparatos para la grabación y reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros dispositivos de reproducción de formato digital de audio; grabadoras digitales de audio; grabadoras y reproductoras digitales de video; grabadoras y reproductoras de audio cassettes; grabadoras y reproductoras de video cassettes; grabadoras y reproductoras de discos compactos; grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales; grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio; radios, radio transmisores y receptores; aparatos mezcladores de audio y video; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares; bocinas de audio; micrófonos; componentes de audio y sus accesorios; módems; aparatos de comunicación para redes de cómputo; equipo e instrumentos electrónicos para comunicaciones; aparatos audiovisuales para la enseñanza; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicación; dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables; aparatos para el almacenamiento de datos; medios magnéticos para el almacenamiento de datos; chips; discos y cintas con contenidos pregrabados o para grabar programas de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores; software de cómputo; juegos de computadora y juegos electrónicos; software para sistemas de posicionamiento global (GPS); software de cómputo para emplearse en las siguiente materias: viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, transporte e información de tráfico, direcciones para manejar o para caminar, localización de mapas personalizado, atlas (guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos,*



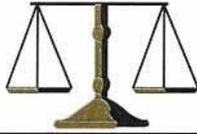
*e información sobre destinos; software de cómputo para crear, autorizar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos; software de cómputo para uso en grabaciones, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles; software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otras redes de cómputo electrónicas y de comunicación; software de cómputo para identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos y enlaces entre servidores de cómputo y usuarios conectados a redes globales de comunicación y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para ser usado con dispositivos digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para la edición electrónica; software para lectores de publicaciones electrónicas; software de cómputo para la administración de información personal; contenido, información y comentarios descargables pregrabados de audio y material audio visual; publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, diarios y otras publicaciones descargables; software para la administración de bases de datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para el reconocimiento de voz; software para correo y mensajes electrónicos; software de cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas en bases de datos en línea; tableros de anuncios electrónicos; software para sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; manuales electrónicos de usuario para ser leídos electrónicamente a través de una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos y usados como una unidad con todos los productos antes mencionados; conectores, acopladores, alambres, cables, cargadores, bases, estaciones de bases, interfaces, y adaptadores eléctricos y electrónicos para ser usadas con todos los productos antes mencionados; equipo de cómputo para ser usado con todos los*



*productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados; accesorios, partes, adaptares y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados; cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados para contener todos los productos antes mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para verificar la legitimidad de los sellos postales de correo; cajas registradoras; máquinas para aparatos activados con monedas; máquinas para dictado; máquinas de dobladillo; máquinas para ser usadas en votaciones; aparatos para etiquetar electrónicamente productos; máquinas seleccionadoras de precios (scanners); aparatos e instrumentos de peso; medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; placas de silicón; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para el control remoto de operaciones industriales; aparatos para detener la iluminación; electrolizadores; extintores de fuego; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; dibujos animados; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; calcetines calentados eléctricamente”, en clase 09 del nomenclátor internacional.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:51:00 horas del 10 de marzo de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de comercio “YOSEMITE SAM (DISEÑO)”, bajo el registro número 72436, propiedad de la empresa **WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC.**, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados en la misma clase de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cinco minutos y nueve segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase**



*solicitada. [...]”.*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de junio de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **YOSEMITE RESEARCH LLC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio **“YOSEMITE SAM (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC.**, bajo el número de registro 72436, desde el 19 de junio de 1990, vigente hasta el 19 de junio de 2020, para proteger y distinguir: *“películas para cine y para televisión, discos, cintas y audiovisuales pregrabados, casetes y discos, clips fílmicos, juegos de video, reproductores de cintas de audio y video, aparatos de grabación, radios, aparatos electrónicos de entretenimiento con y sin dispositivos de video y juegos de actividades de computadoras”*, en clase 09 de la nomenclatura internacional, (ver folios 47 y 48).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de comercio “YOSEMITE SAM (DISEÑO)”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 09 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que en el caso de marras, el elemento predominante en la marca inscrita es el diseño, ya que al estar más grande causa mayor impacto en la mente de los consumidores y es el que retienen con mayor facilidad que el término “YOSEMITE SAM”. Alega que el consumidor al enfrentarse a la marca de su representada reconoce un término novedoso en relación con los productos que protege y distingue y no lo confunde con la marca registrada. Concluye que la marca solicitada y la marca registrada no son gráfica, fonética ni ideológicamente similares, por lo cual pueden coexistir en el mercado

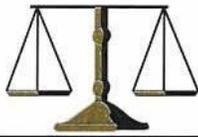
**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son por su parte un signo puramente denominativo la marca solicitada “YOSEMITE”, y un signo mixto la marca inscrita “YOSEMITE SAM (DISEÑO)”, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra



*marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “YOSEMITE” y la inscrita “YOSEMITE SAM (DISEÑO)”, observa este Tribunal que el término “YOSEMITE”, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de ser para los mismos productos de la clase 09 y otros directamente relacionados, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada incluida dentro de la inscrita, pertenecen a la misma familia que los de esta.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “YOSEMITE”, solicitado como un signo puramente denominativo, y el signo inscrito propiedad de la empresa **WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “YOSEMITE SAM (DISEÑO)”. En relación al aspecto gráfico de la marca inscrita y al ser mixta compleja, siendo su elemento preponderante los términos “YOSEMITE SAM”, y denominativa simple la inscrita “YOSEMITE”, según se dijo supra, nótese que la marca solicitada se encuentra inserta dentro del signo inscrito, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos,

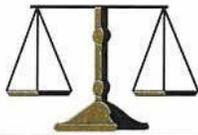


sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es idéntico.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por ello debe denegarse el signo solicitado a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro



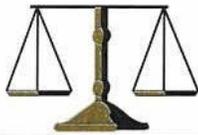
distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “YOSEMITE SAM (DISEÑO)”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “YOSEMITE”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **YOSEMITE RESEARCH LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y nueve segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, 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, No. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **YOSEMITE RESEARCH LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y nueve segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma. Se deniega la solicitud



de inscripción presentada. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**