
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0336-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“YETI”**

YETI COOLERS, LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N.º.
2019-6823)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0737-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintiocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **YETI COOLERS, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas, 78735, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:23 horas del 28 de mayo de 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de julio de 2019, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **YETI**

YETI

COOLERS, LLC, solicitó la inscripción del signo **YETI**, como marca de fábrica y comercio para proteger en **clase 18** de la nomenclatura internacional, “bolsas, sobres y bolsitas de cuero para embalaje, baúles, baúles y maletas de viaje, bolsas de caza, equipaje, bolsas de viaje, bolsas de carga, bolsas y bolsas que venden vacías para acoplarlas a refrigeradores portátiles, bolsas a saber, bolsas para todo uso, bolsas de caza todo propósito, bolsas/morales de caza, a saber, bolsas de caza para cazadores, bolsas de caza, a saber bolsas de caza para pescadores, mochilas, bolsas de captura, billeteras, bolsos de asas, bolsos de mano, bolsos de fin de semana, bolsos de senderismo, mochilas, bolsas de agarre, bolsas de viaje, bolsas de deporte, bolsas de fin de semana, accesorios de bolsa, bolsas vendidas vacías para su acoplamiento a las mochilas, sacos de cosas, paquetes de cintura, paquetes de día, bolsa de barco, bolsas de techo, bolsas de camioneta, bolsas para asegurar al exterior de un vehículo, bolsas sumergibles, a saber, bolsas de viaje sumergibles, mochilas sumergibles, bolsas de senderismo sumergibles, mochilas sumergibles, bolsas de mano sumergibles, bolsas de viaje sumergibles, bolsas, bolsas de deporte sumergibles, bolsas de viaje sumergibles para todo uso, bolsas de fin de semana sumergibles, bolsas sumergibles que se venden vacías para adjuntar a las mochilas, bolsas de mano sumergibles, bolsas de material sumergibles, mochilas sumergibles, bolsas de barco sumergibles, bolsas de techo sumergibles, bolsas de remolque sumergibles y bolsas sumergibles para asegurar el exterior de un vehículo, bolsas impermeables, a saber, equipaje impermeable, bolsas impermeables, mochilas impermeables, bolsas impermeables para caminatas, mochilas impermeables, bolsas con asas impermeables, bolsas impermeables, bolsas deportivas impermeables, bolsas impermeables para todo uso, bolsas impermeables de fin de semana, bolsas impermeables vendidas vacías para se acoplan a las mochilas, bolsas impermeables, bolsos impermeables, mochilas impermeables, mochilas impermeables, bolsas impermeables para barcos, bolsas impermeables para techo, bolsas impermeables para remolques y bolsas impermeables para asegurar el exterior del vehículo, bolsas de deporte, sacos de cosas, paquetes de cintura,

mochilas de día, bolsas de barco, bolsas de techo, bolsas de remolque, bolsas para asegurar al exterior de un vehículo, bolsa de transporte y almacenamiento para sillas, partes de sillas y accesorios de sillas, bolsas para botellas de agua, partes, piezas y accesorios de los productos mencionados”.

Mediante resolución dictada a las 10:35:23 horas del 28 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, toda vez que es inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es casi idéntica, busca proteger productos relacionados y van destinados al mismo tipo de consumidor, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor. Que al coexistir las marcas en el comercio se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcas distintivos, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **YETI COOLERS, LLC**, apeló, y otorgada la audiencia de quince días por parte del Tribunal Registral Administrativo, expresó como agravios, lo siguiente:

1.- Que su representada limita la lista de productos de la solicitud de la marca YETI en clase 18, para que se proteja: “bolsas, sobres y bolsitas de cuero, para embalaje, baúles y maletas de viaje, bolsas de caza, equipaje, bolsas de viaje, bolsas de carga, bolsas y bolsas que se venden vacías para acoplarlas a refrigeradores portátiles, bolsas, a saber, bolsas para todo uso, bolsas de casa de caza todo propósito, bolsas/morrales de caza, a saber, bolsas de caza para cazadores, bolsas de caza, a saber bolsas de caza para pescadores, mochilas, bolsas de captura, billeteras, bolsas de asas, bolsos de mano bolsos de fin de semana, bolsos de senderismo, mochilas, bolsas de agarre, bolsas de viaje, bolsas de deporte, bolsas de fin de

semana, accesorios de bolsa, bolsas vendidas vacías para su acoplamiento a las mochilas, sacos de cosas, paquetes de cintura, paquetes de día, bolsa de barco, bolsas de techo, bolsas de camioneta, bolsas para asegurar al exterior de un vehículo, bolsas sumergibles, a saber, bolsas de viaje sumergibles, mochilas sumergibles, bolsa de senderismo sumergibles, mochilas sumergibles, bolsa de mano sumergibles, bolsas de viaje sumergibles, bolsa de deporte sumergibles, bolsas de viaje sumergibles para todo uso, bolsas de mano de fin de semana sumergibles, bolsas sumergibles que se venden vacías para adjuntar a las mochilas, bolsas de mano sumergibles, bolsas de material sumergible, mochilas sumergibles, mochilas sumergibles, bolsa de barco sumergible, bolsas de techo sumergible, bolsas de remolque sumergibles y bolsas sumergibles para asegurar el exterior del vehículo, bolsas impermeables, a saber, equipaje impermeable, bolsas impermeables, mochilas impermeables, bolsas impermeables para caminatas, mochilas impermeables, bolsas con asas impermeables, bolsas impermeables, bolsas deportivas impermeables, bolsas impermeables para todo uso, bolsas impermeables de fin de semana, bolsas impermeables vendidas vacías para acoplarse a las mochilas, bolsas impermeables, bolsos impermeables, mochilas impermeables, mochilas impermeables, bolsas impermeables para barcos, bolsas impermeables para techo, bolsas impermeables para remolques y bolsas impermeables para asegurar el exterior del vehículo, bolsas de deporte, sacos de cosas, paquetes de cintura, mochilas de día, bolsas de barco, bolsas de techo, bolsas de remolque, bolsas para asegurar al exterior del vehículo, bolsa de transporte y almacenamiento para sillas, partes de sillas y accesorios de sillas, bolsas para botellas de aguas, partes, piezas y accesorios de los productos mencionados, **donde ninguno de estos productos, partes, piezas y accesorios están relacionados con ropa, zapatería o sombrerería**, Adjunta entero correspondiente.

2.- Que cada una de las marcas en cuestión protegen productos totalmente diferentes, con sus propios segmentos de mercado y consumidores al cual va dirigido. Dado las diferencias de productos es imposible que los consumidores se confundan, lo cual provoca que la similitud

y confusión alegada por el Registro no existe. La señora Yetty Fernández Madriz, confecciona vestidos formales y distintas prendas de vestir, las cuales pueden ser hechas a la medida, y ella las comercializa por su propia cuenta., lo cual de ninguna manera se va a confundir con los bolsos y mochilas de Yeti. Cita jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España, sentencia del 2 de junio de 1996.

3.- Que el Registro no analizó los signos en su globalidad, como un todo, incluyendo los segmentos de mercado hacia donde van dirigidas y los productos que cada una protege, donde los consumidores no se van a confundir como lo indica el Registro. Cita jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia de las 13:50 horas del 30 de noviembre de 1994.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.- Marca de fábrica , propiedad de la señora Yetty Fernández Madriz, fecha de solicitud el 15 de julio de 2014, registro **239634**, inscrita el 7 de noviembre de 2014, vigente hasta el 7 de noviembre de 2024, protege en clase 25 de la nomenclatura internacional “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, (ajuares de bebe, trajes de baño, calzoncillos, camisetas deportivas, combinaciones, enaguas, faldas, pantaletas, pantalones largos, pijamas, prendas de punto, prendas de vestir, ropa de exterior, ropa interior, salidas de baño, shorts de baño, uniformes, vestidos)”. (folios 20 a 21 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE LOS SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios presentados por la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos en análisis, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la inadmisibilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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:

- 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcas, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcas se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcas se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, se procede al cotejo para determinar su posible coexistencia:

SIGNO SOLICITADO

YETI

CLASE 18

“Bolsas, sobres y bolsitas de cuero, para embalaje, baúles y maletas de viaje, bolsas de caza, equipaje, bolsas de viaje, bolsas de carga, bolsas y bolsas que se venden vacías para acoplarlas a refrigeradores portátiles, bolsas, a saber, bolsas para todo uso, bolsas de casa de caza todo propósito, bolsas/morrales de caza, a saber, bolsas de caza para cazadores, bolsas de caza, a saber bolsas de caza para pescadores, mochilas, bolsas de captura, billeteras, bolsas de asas, bolsos de mano, bolsos de fin de semana, bolsos de senderismo, mochilas, bolsas de agarre, bolsas de viaje, bolsas de deporte, bolsas de fin de semana, accesorios de bolsa, bolsas vendidas vacías para su acoplamiento a las mochilas, sacos de cosas, paquetes de cintura, paquetes de día, bolsa de barco, bolsas de techo, bolsas de camioneta, bolsas para asegurar al exterior de un vehículo, bolsas sumergibles, a saber, bolsas de viaje sumergibles, mochilas sumergibles, bolsa de senderismo sumergibles, mochilas sumergibles, bolsa de mano sumergibles, bolsas de viaje sumergibles, bolsa de deporte sumergibles, bolsas de viaje sumergibles para todo uso, bolsas de mano de fin de semana sumergibles, bolsas sumergibles que se venden vacías para adjuntar a las mochilas, bolsas de mano sumergibles, bolsas de material sumergible, mochilas sumergibles, mochilas sumergibles, bolsa de barco sumergible, bolsas de techo sumergible, bolsas de remolque sumergibles y bolsas sumergibles para asegurar el exterior del vehículo, bolsas impermeables, a saber, equipaje impermeable, bolsas impermeables, mochilas impermeables, bolsas impermeables para caminatas, mochilas impermeables, bolsas con asas impermeables, bolsas impermeables, bolsas deportivas impermeables, bolsas impermeables para todo uso, bolsas impermeables de fin de semana, bolsas impermeables vendidas vacías para se acoplan a las mochilas, bolsas impermeables,



bolsos impermeables, mochilas impermeables, mochilas impermeables, bolsas impermeables para barcos, bolsas impermeables para techo, bolsas impermeables para remolques y bolsas impermeables para asegurar el exterior del vehículo, bolsas de deporte, sacos de cosas, paquetes de cintura, mochilas de día, bolsas de barco, bolsas de techo, bolsas de remolque, bolsas para asegurar al exterior del vehículo, bolsa de transporte y almacenamiento para sillas, partes de sillas y accesorios de sillas, bolsas para botellas de aguas, partes, piezas y accesorios de los productos mencionados, **donde ningún de estos productos, partes, piezas y accesorios están relacionados con ropa, zapatería o sombrerería,**

MARCAS INSCRITA



Clase 25

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, (ajuares de bebe, trajes de baño, calzoncillos, camisetas deportivas, combinaciones, enaguas, faldas, pantaletas, pantalones largos, pijamas, prendas de punto, prendas de vestir, ropa de exterior, ropa interior, salidas de baño, shorts de baño, uniformes, vestidos).

En el presente caso las marcas desde el punto de vista gráfico y fonético son semejantes. De la visión de conjunto de los signos, se puede determinar que la estructura gramatical del distintivo propuesto **YETI**, es parecida a la marca inscrita, dado que la solicitada está formada por cuatro letras escritas en mayúscula, de color negro. La marca inscrita se compone del vocablo **Yetty**, donde la primera letra está escrita en mayúscula y las restantes letras en minúscula, en color rosado, se acompaña de un dibujo que asemeja a una mariposa. Como puede apreciarse el signo que se intenta registrar no posee suficiente carácter o fuerza distintiva respecto al signo registrado que permite a los consumidores recordarlas de manera



independiente; y fonéticamente, al compartir los signos letras similares tienen la misma pronunciación gramatical, por ende, suenan al oído del consumidor igual, no existe diferencia auditiva alguna, por lo que el consumidor las puede confundir.

Al existir semejanza gráfica y fonética, induce al consumidor a pensar que los productos distinguidos con la marca propuesta, se encuentran asociados con los productos que ofrece la titular de la marca registrada. En el campo ideológico, ambas denominaciones carecen de un significado conceptual.

Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos existen más semejanzas que diferencias entre los signos cotejados. De ahí, que el signo solicitado incurre en la primera causal de la prohibición citada en los incisos a) y b) del artículo 8 referido líneas arriba, debido a que estamos frente a signos semejantes. Ahora, es importante señalar, que la empresa recurrente mediante escrito presentado ante este Tribunal el 18 de agosto de 2020, tal y como consta a folios 00016 a 00018 del legajo digital de apelación, limitó la lista de productos pedidos en la solicitud inicial, en el sentido que agrega lo siguiente: “donde ningún de estos productos, partes, piezas y accesorios están relacionados con ropa, zapatería o sombrerería”, y señala que, no es factible que se confunda bolsos y mochilas de la marca YETI con vestidos formales y distintas prendas de vestir que la señora Yetty Fernández Madriz, los confecciona y comercializa por su propia cuenta, indicando que cada marca tiene su propio segmento de mercado.

Ahora bien, partiendo de lo indicado, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos y servicios porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De lo anterior, tenemos que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. En el caso de análisis, se puede observar con claridad que la lista de productos que distingue la marca registrada prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, (ajuares de bebe, trajes de baño, calzoncillos, camisetas deportivas, combinaciones, enaguas, faldas, pantaletas, pantalones largos, pijamas, prendas de punto, prendas de vestir, ropa de exterior, ropa interior, salidas de baño, shorts de baño, uniformes, vestidos), se relacionan con los productos de la marca solicitada, toda vez, que dentro de los productos del signo pedido, se encuentran además de todo tipo de bolsas de embalaje, los bolsos de mano, billeteras, los bolsos de fin semana, bolsas de viaje, bolsas de deporte, bolsas de viaje sumergibles, así como las mochilas, de manera que el argumento de la empresa apelante **YETI COOLERS, LLC**, sobre que los productos de la marca solicitada son diferentes a los bolsos y mochilas que podría vender la inscrita; si bien son distintos, tales productos se relacionan, y se pueden encontrar en almacenes comerciales y tiendas de departamento que cuenten con línea de ropa, zapatos, sombrerería, y diversidad de bolsos. En ese sentido, cabe la posibilidad que el consumidor pueda asociar los productos atribuyéndoles un mismo origen empresarial, sobre todo que los bolsos y mochilas que menciona la recurrente son productos complementarios a la vestimenta.

En virtud de lo indicado, considera este Tribunal, que no lleva razón la representación de la empresa apelante **YETI COLLERS, LLC**, cuando manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial, no analizó los signos en su globalidad, como un todo, incluyendo los segmentos de mercado hacia donde van dirigidas y los productos que cada una protege, por el contrario, del contenido de la resolución impugnada, observa este Tribunal, que la Autoridad Registral examinó los signos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, concluyendo que hay semejanza entre éstos, y concomitante, analizó los productos de uno y otro signo, indicando que los mismos protegen productos relacionados.

En virtud del análisis realizado hay que indicar al apelante que el hecho de haber limitado los productos, esa limitación no evita que estos se relacionen con los productos de la marca registrada, lo que podría generar riesgo de confusión, así como riesgo de asociación empresarial.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“YETI”**, se quebrantaría con lo estipulado en los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero, apartes e) y f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **YETI COOLERS, LLC**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca solicitada **“YETI”**, en clase 18 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **YETI COOLERS, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:23 horas del 28 de mayo de 2020, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“YETI”**, en clase 18 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-



J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

TE. Marca registrada o usada por un tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33



Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr