

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0169-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo YES JEANS

Alson Company S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7504-05)

Marcas y otros Signos

VOTO 408-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del once de agosto de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Sandra Alfaro Rojas, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, en su condición de apoderada de la empresa Alson Company S.A., organizada según las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de setiembre de dos mil cinco, la señorita Indiana Corrales Rodríguez, representando a Alson Company S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **YES JEANS**, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir pantalones tipo jeans con tela de mezclilla.

SEGUNDO. Que a las quince horas cuarenta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.


TERCERO. Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, la representación de la empresa Alson Company S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de Pablo Solano Estrada:

- 1- , registro N° 152347, vigente hasta el 24 de mayo del 2015, en clase 25 para distinguir pantalones, camisas, pijamas, pantalonetas, zapatos, sombreros, gorras, sudaderas, t-shirt, camisetas, ropa interior, guantes, bufandas, saco de vestir, overol, buzos, vestidos enteros, sacos, todos artículos de hombre (folios 35 y 36).



- 2- **YES KID**, registro N° 152348, vigente hasta el 24 de mayo del 2015, en clase 25 para distinguir pantalones, camisas, medias, pijamas, pantalonetas, zapatos, sombreros, gorras, sudaderas, t-shirt, camisetas, ropa interior, guantes, bufandas, saco de vestir, overol, buzos, vestidos enteros, sacos para niños, todos artículos de niño (folios 37 y 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, utilizando el criterio de dar más peso a las semejanzas que a las diferencias a la hora de realizar el cotejo marcario, encuentra similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos inscritos y el solicitado para registro.

Por su parte, el recurrente no realizó alegato alguno a favor de su apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
		YES JEANS

Productos	Productos	Productos
Clase 25: pantalones, camisas, pijamas, pantalonetas, zapatos, sombreros, gorras, sudaderas, t-shirt, camisetas, ropa interior, guantes, bufandas, saco de vestir, overol, buzos, vestidos enteros, sacos, todos artículos de hombre	Clase 25: pantalones, camisas, medias, pijamas, pantalonetas, zapatos, sombreros, gorras, sudaderas, t-shirt, camisetas, ropa interior, guantes, bufandas, saco de vestir, overol, buzos, vestidos enteros, sacos para niños, todos artículos de niño	Clase 25: pantalones tipo jeans con tela de mezclilla

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;



f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

En el presente caso, tenemos que las marcas inscritas son del tipo mixtas, sea con contenido denominativo y gráfico, mientras que la solicitada es del tipo denominativa. Aplicando el análisis de primera impresión, vemos como en los tres signos resalta la palabra YES como la parte con mayor carga de distinción, constituyéndose así en el elemento preponderante, mientras que las palabras MAN, KID y JEANS en simples indicaciones genéricas acerca del público meta o el tipo de producto del que se trata. Y el inciso c) del recién transcrito artículo 24 manda a que se dé mayor importancia a esa semejanza entre los signos que a sus posibles diferencias, por lo que la introducción de los términos genéricos MAN, KID y JEANS no pueden crear una mayor carga de distinción entre ellas. Así, eliminando del cotejo la porción genérica indicativa contenida en los tres signos, tenemos que la identidad gráfica, fonética e ideológica existente entre los signos gracias a la inclusión del término YES en ellos, crea la clara posibilidad de que el consumidor se confunda acerca del origen empresarial de los productos, pudiendo razonablemente considerar que éste es el mismo para todos los que se distinguen con los signos apuntados. Además, tenemos que los signos inscritos contienen una mayor carga de aptitud distintiva gracias a que contienen denominación y gráfico con colores, mientras que el solicitado solamente contiene denominación, situación que crea un círculo de

protección mucho más fuerte para los registrados, impidiendo un nuevo registro de marcas similares que tengan una menor carga distintiva:

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad (sic).” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, De Marcas, Madrid, Civitas, 1era edición, 2002, p. 301).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **YES JEANS** no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscritas las marcas  y . Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Alson Company S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil ocho, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Alson Company S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33