



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0007-TRA-PI



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

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6789)

YOGI TEA GMBH, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

### *VOTO No. 478-2016*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1220-0158, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **YOGI TEA GMBH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Burchard-Hof, Burchardstr. 24, 20095 Hamburgo, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:58 horas del 5 de noviembre de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de julio del 2015, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, de calidades y en su condición



antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**yogi (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: en **clase 05**: Bebidas para uso médico; extractos de té y té para uso médico; tés de hierbas para uso médico; hierbas para uso médico; suplementos dietéticos para la alimenticios para humanos y animales; suplementos dietéticos para la alimenticios para humanos y anima/es a base de hierbas. **Clase 29**: Snacks a base de nueces, frutos secos o combinaciones de los mismos; barras de alimentos sobre la base de nueces, frutos secos o combinaciones de los mismos. **Clase 30**: Té; bebidas a base de té; tés herbales no médicos; tés de especias no médicos; extractos de té no médicos; preparaciones para hacer bebidas basadas en el té; granola; barras de cereales; barras de granola; aperitivos a base de cereales, hojuelas de cereales, granola o combinaciones de los mismos; barras de alimentos a base de cereales, hojuelas de cereales, granola o combinaciones de los mismos; preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería; especias; condimentos; hierbas procesadas; cacao; productos de cacao; chocolate. **Clase 32**: Bebidas no alcohólicas; bebidas no alcohólicas que contienen té; bebidas no alcohólicas con sabor a té; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; concentrados para hacer bebidas; concentrados y preparaciones para hacer bebidas, que contienen hierbas, especias o combinaciones de los mismos.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado el 18 de setiembre de 2015, la apelante dividió la solicitud de inscripción presentada en cuanto a la clase 32 del resto de la solicitud a fin de que la misma sea aceptada para su registro y se emita el edicto correspondiente.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 10:06:25 horas del 28 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritas las marcas de fábrica “**YOGI BEAR**”, bajo los registros números 112447, 112453, 112454, propiedad de la empresa **HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC.**, el nombre comercial “**YOGUIS**”, bajo el registro número 51572, propiedad de la empresa **YOGUIS S.A.**, y la marca de fábrica y comercio “**YOGGYS (DISEÑO)**”, bajo el registro número 195744, propiedad de la empresa **MODA EVOLUTIVA CERO NUEVE, S.A.**, para proteger y distinguir un giro comercial y productos idénticos y relacionados en las mismas clases de la nomenclatura



internacional.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las 14:24:58 horas del 5 de noviembre de 2015, 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. ...**”.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2015, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **YOGI TEA GMBH**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**SEXTO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la Jueza Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de fábrica “**YOGI BEAR**”, propiedad de la empresa **HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC.**, bajo el registro número 112447, inscrita el 17/03/1999 y con fecha de vencimiento el 17/03/2019, en **clase 05**, para proteger y distinguir:



“preparaciones vitamínicas, preparaciones minerales y combinación de las mismas, vendajes para curas (medicados), cintas adhesivas medicadas, equipos para primeros auxilios, alimentos para bebés, bálsamos para los labios (medicados), ungüentos para quemaduras de sol (medicados)” (ver folio 48).

2. La marca de fábrica “**YOGI BEAR**”, propiedad de la empresa **HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC.**, bajo el registro número 112453, inscrita el 17/03/1999 y con fecha de vencimiento el 17/03/2019, en **clase 29**, para proteger y distinguir: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbre en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, salsas a base de frutas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles” (ver folio 49).
3. La marca de fábrica “**YOGI BEAR**”, propiedad de la empresa **HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC.**, bajo el registro número 112454 inscrita el 17/03/1999 y con fecha de vencimiento el 17/03/2019, en **clase 30**, para proteger y distinguir: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo” (ver folio 50).
4. El nombre comercial: “**YOGUIS**”, propiedad de la empresa **YOGUIS S.A.**, bajo el registro número 51572, inscrito el 26/01/1977, para proteger y distinguir: “establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos alimenticios” (ver folio 52).
5. La marca de fábrica y comercio “**Yoggys (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **MODA EVOLUTIVA CERO NUEVE, S.A.**, bajo el registro número 195744, inscrita el 28/10/2009 y con fecha de vencimiento el 28/10/2019, en **clase 30**, para proteger y



distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, sustituto del café, preparación hechas de cereal, pan, pastelería, confitería, helados, hielo”. (ver folios 53 y 54).

**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 existen inscritos los signos distintivos antes citados, en las mismas clases del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger un giro comercial y productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 05, 29 y 30 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: 1-) El consumidor no desmiembra ni descompone las marcas en sus partes, retiene de ellas una impresión difusa, global, de conjunto y es por ello que el examinador debe emplear dicho criterio; y 2-) Que al realizar el cotejo de los signos enfrentados concluye que su marca posee importantes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas respecto de los signos inscritos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son por su parte un signo mixto la marca solicitada “**yogi (DISEÑO)**”, y signos puramente denominativos y otro mixto los inscritos, 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 relieves 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 “yogi (DISEÑO)” y los signos inscritos “YOGI BEAR”, “YOGUIS”, y “YOGGYS (DISEÑO)”, observa este Tribunal que los términos “yogi”, “YOGI”, “YOGUIS” y “YOGGYS”, se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en estos términos 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 las clases 05, 29 y 30, y otros directamente relacionados, además de la relación de los productos de la marca solicitada con el giro comercial del nombre comercial inscrito, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos y dicho giro, que los protegidos con la marca solicitada incluida dentro de los signos inscritos, pertenecen a la misma familia que los de esta.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir, y los signos inscritos, se advierte entre ellos 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 los signos inscritos. En relación al aspecto gráfico de los signos inscritos, siendo su elemento preponderante los términos “YOGI”, “YOGUIS” y “YOGGYS”, según se dijo supra, nótese que la marca solicitada se encuentra inserta dentro de los signos inscritos, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tales términos 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 para una y muy similar para el resto.

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 las marcas ya inscritas y el giro comercial del nombre comercial inscrito, 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 de titulares de marcas y otros signos registrados, que consisten en impedir que terceros utilicen sus signos o unos similares para productos, servicios o giros comerciales 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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro protejan y distingan sean también relacionados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de los signos en disputa.

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 otros signos distintivos anteriores pertenecientes 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, servicios o giro comercial; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y los signos inscritos.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscritos los signos “**YOGI BEAR**”, “**YOGUIS**”, y “**YOGGYS (DISEÑO)**” de repetida cita, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**YOGI (diseño)**”, 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 el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **YOGI TEA GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:58 horas del 5 de noviembre de 2015, 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 el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de



apoderado especial de la empresa **YOGI TEA GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:58 horas del 5 de noviembre de 2015, 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**