



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0068-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “YESS (DISEÑO)”

YONH DARIO HOYOS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7768)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 600-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1220-158, en representación de **YONH DARIO HOYOS**, casado, rentista de capital ciudadano colombiano, con cédula de ciudadanía número 70.826.569, con domicilio en Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de setiembre de 2014, el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“YESS (DISEÑO)”**, en Clase 14 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapadas no comprendidas en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos*



cronométricos”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Weinstok Mendelewicz**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de **ANGULO OPUESTO, S.A.**, los siguientes signos marcarios:

a) “ **YESS** ” Marca de comercio inscrita bajo el Registro **No. 133311**, vigente desde el 09 de mayo de 2002 y hasta el 09 de mayo de 2022, que protege en **clase 25** Internacional “Todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos”, (v. f. 35).



b) “ **YESS** ” Nombre comercial inscrito bajo el Registro No. **204847**, vigente desde el 01 de noviembre de 2010, que protege en **clase 49** Internacional “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de zapatos, zapatillas, de hombre y mujer. Ubicado en Costa Rica, San José, Centro, Avenida Central, contiguo al Restaurante Wendy’s*”, (v. f. 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerarla inadmisibles por afectar derechos de terceros, dado que al cotejarla con los signos inscritos se verifica que existe similitud de identidad y que de admitirla se provocaría confusión en los consumidores, ya que todas ellas protegen productos relacionados entre sí.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que la marca solicitada no puede inducir a error o confusión a los consumidores en relación a las marcas inscritas, porque los productos que protegen están en clases distintas, y por ello no existe riesgo de asociación, ya que además existen diferencias gráficas importantes entre ellas. Por ello, en aplicación del principio de especialidad marcaria, contenido en el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y en el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, es posible la coexistencia de las relacionadas marcas a nivel registral, al referirse a productos y un giro comercial distinto. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD



ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el inciso a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar.** Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.



Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. Voto No. 813-2011)

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto de la inscrita y del nombre comercial, se advierte que sus elementos denominativos son idénticos, ya que todas consisten en el término “**YESS**”, siendo que el diseño agregado a la pretendida no le aporta mayor distintividad respecto del nombre comercial inscrito. En razón de ello, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.



De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se evidencia que son mayores las similitudes que las diferencias, toda vez que las marcas en pugna son idénticas y los productos a que se refieren son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Por lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder al registro del signo solicitado, en razón de que efectivamente puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que dentro de una tienda o establecimiento comercial de nombre “**YESS**”, en donde se venden zapatos y “*todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos*”, de la marca **YESS**, también se vendan accesorios hechos con *metales preciosos, sus aleaciones y piedras preciosas, tales como los artículos de bisutería, joyería, y relojes*, que se pretende proteger



con el signo , lo cual vendría a confundir al consumidor, al encontrarse en un mismo lugar, productos con la misma marca denominada “YESS”. Ello lo llevaría a establecer una relación de asociación entre empresarios, cuando en realidad las marcas son de titulares diferentes.

Por lo expuesto, no resulta de recibo el argumento del apelante en el sentido de que, en virtud del principio de especialidad, es posible la coexistencia de los signos confrontados, dado lo cual debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación que interpuso el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en representación de **YONH DARIO HOYOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintiséis de noviembre 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en representación de **YONH DARIO HOYOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“YESS (DISEÑO)”** que ha solicitado. 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

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33