



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0073-TRA-PI



LA ACTITUD POSITIVA
DEL TIEMPO

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio

YONH DARÍO HOYOS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-8023)

Marcas y otros signos distintivos

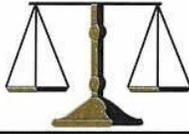
VOTO No. 601-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil doscientos veinte-cero ciento cincuenta y ocho, en su condición de apoderado especial del señor **YONH DARÍO HOYOS**, mayor, casado, de nacionalidad colombiana, cédula número 70.826.569, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, veintiún segundos del primero de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre del dos mil catorce, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo.



LA ACTITUD POSITIVA
DEL TIEMPO

como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, “metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapadas no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos”, en clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación de la empresa solicitante a folio 7 del expediente, en virtud de la resolución de prevención de las 14:37:41 horas del 29 de setiembre del 2014 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, solicita se modifique la lista de productos a proteger, para que se lea así:
“artículos de relojería e instrumentos cronométricos.”

SEGUNDO. Mediante resolución final de las quince horas, treinta y un minutos, veintiún segundos del primero de diciembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en representación del señor **Yonh Darío Hoyos**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro indicado mediante resolución dictada a nueve horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del siete de enero del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

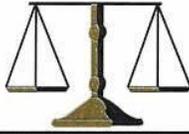
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 1 de noviembre del 2010, el nombre comercial “**YESS**”, bajo el registro número **204847**, el cual protege y distingue: “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”, en clase 49 Internacional. (Ver folios 37 y 38).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 9 de mayo del 2002, y vigente hasta el 09 de mayo del 2022, la marca de comercio “**YESS**”, bajo el registro número **133311**, el cual protege y distingue: “Todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos”, en clase 25 de la Clasificación Internacional. (Ver folios 39 y 40).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



la marca de fábrica y de comercio **LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO** para la protección de “artículos de relojería e instrumentos cronométricos”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 37 a 38, el nombre comercial “**YESS**”, bajo el registro número **204847**, el cual protege y distingue: “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”, en clase 49 Internacional, y a folios 39 y 40, la marca de comercio “**YESS**”, bajo el registro número **133311**, el cual protege y distingue: “Todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, tanto el nombre comercial y la marca son propiedad de la empresa **ANGULO OPUESTO S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en el escrito de apelación presentado el nueve de abril del dos mil catorce ante el Registro de la Propiedad Industrial no expresa las razones de su inconformidad contra la resolución venida en alzada. Sin embargo, en virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal, mediante resolución de las diez horas del cuatro de mayo del dos mil quince, en escrito presentado el veintitrés de mayo del dos mil quince, presenta agravios, argumentando que: **1)** la marca de su representada no puede inducir a error o confusión a los consumidores en relación a las marcas citadas por el Registro. Además, los productos que protegen las marcas en conflicto están en clases distintas, existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas. **2)** Que el Principio de Especialidad permite la coexistencia de los signos en conflicto. **3)** La comparación de los signos debe hacerse con una visión de conjunto. Además las marcas deben ser analizadas tomando en cuenta el punto de vista del consumidor promedio, el cual evidentemente no realiza una división. Por lo que solicita se declare con lugar la presente apelación y se continúe con la inscripción de la marca.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio cabe mencionar, que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a), b) y d) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal a folio 1 del expediente, tiene acreditado que el señor Yonh Darío Hoyos, pretende inscribir la marca de fábrica y de comercio

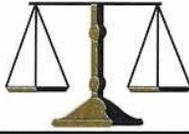


LA ACTITUD POSITIVA
DEL TIEMPO

para proteger y distinguir “artículos de relojería e instrumentos cronométricos”, en clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, y se tiene además, que a dicha solicitud el Registro de la Propiedad Industrial de oficio le opuso el nombre comercial

YES

inscrito bajo el registro número **204847**, el cual protege y distingue: “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", en clase 49 Internacional. (Ver folios 37 y 38), y la marca de comercio "YESS", bajo el registro número **133311**, el cual protege y distingue: "Todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos", en clase 25 de la Clasificación Internacional, ambos signos propiedad de la empresa **ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA**. Como puede observarse, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, vemos que la marca solicitada es mixta compuesta en su parte denominativa por la expresión "**YESS THE POSITIVE ATTITUDE OF TIME WATCHES LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO**", donde la palabra "YESS" se encuentra escrita en letras mayúsculas y negras, y alrededor se denota la frase "**THE POSITIVE ATTITUDE OF TIME WATCHES**", y debajo de ésta se evidencia la locución "**LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO**". La denominación "**YESS THE POSITIVE ATTITUDE OF TIME WATCHES**", según lo indica el propio solicitante a folio 2 del expediente, traducida al idioma español significa "**LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO RELOJES**".

YESS

El nombre comercial inscrito **YESS** registro número **204847**, es mixto formado por una parte denominativa, la palabra "YESS" y una parte gráfica, en donde las letras **Y E S S** se resaltan con una sombra de color negro. La marca de comercio inscrita "YESS", registro número **133311** es denominativa constituida por una sola palabra.



LA ACTITUD POSITIVA
DEL TIEMPO

Como puede apreciarse, la marca solicitada **YESS** está contenida en los signos

inscritos con anterioridad, **YESS** y **YESS**, donde tienen en común el elemento



distintivo “**YESS**” dado que los términos “**THE POSITIVE ATTITUDE OF TIME WATCHES LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO**” en la marca propuesta son elementos de carácter “secundario”, que vienen a acompañar a uno principal que sería el que distingue la marca, y el que le da esa individualización necesaria para competir dentro de un comercio sano y transparente. Por lo que los signos enfrentados se asemejan ya que giran alrededor de una misma palabra “**YESS**”. De manera, que si bien es cierto desde el punto de vista **gráfico o visual**

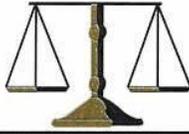


y **YESS**, los signos resultan ser diferentes a la vista y difieren en los colores y tipo de letra, comparten el término “**YESS**”, situación que provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo importante de ser asociada a los signos registrados, cuyo titular es la empresa **ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Desde el punto de vista **fonético o auditivo**, y tomando en consideración lo señalado anteriormente, al escuchar la vocalización de las denominaciones “**YESS**” y “**YESS**”, éstas suenan igual, debido al elemento en común que tienen, que es sobre el cual recaerá la atención de los consumidores, y por ende, puede generar un riesgo de confusión.

Ideológica o conceptualmente, los signos no cuentan con una traducción determinada o concepto alguno, conforme al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.

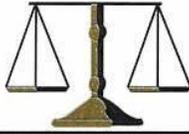
De acuerdo al análisis realizado, se concluye que entre la marca propuesta y los signos inscritos existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que el distintivo marcario a registrar frente al registrado genera confusión entre el público consumidor, pues, conforme lo establece el citado numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, hay que dar más énfasis a las semejanzas que a las diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial. Situación, que provoca un riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por girar además ambas marcas



alrededor del elemento central “**YESS**”, y consecuentemente, un riesgo de asociación de acuerdo al inciso b) del artículo citado.

Además, el riesgo de confusión indicado se afianza aún más, cuando se hace el análisis de los productos. Vemos que la marca de fábrica y de comercio solicitada pretende proteger “artículos de relojería e instrumentos cronométricos”, en clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. El nombre comercial inscrito protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado **a la venta de zapatos, zapatillas, de hombre y de mujer**. Ubicado en Costa Rica, San José, Centro, Avenida Central, contiguo al restaurante Wendy’s”, en clase 49 de la Clasificación de Niza, y la marca de comercio registrada ampara, “**todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre los productos que pretende proteger la marca solicitada, y los que distingue la marca registrada y el giro comercial al que se dedica el establecimiento comercial, tenemos que la empresa recurrente, en relación a este punto manifiesta en su escrito de expresión de agravios “que al ser productos distintos de conformidad con el Principio de Especialidad, podrían coexistir dado que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles”, no obstante, considera este Tribunal que dicho principio no es aplicable al caso concreto, ya que dentro de una tienda de zapatos también se venden accesorios tales como artículos de relojería o instrumentos cronométricos, lo cual vendría a confundir, al encontrarse en un mismo lugar productos con la misma marca “**YESS**” . Esto llevaría al consumidor a pensar que se trata del mismo empresario cuando en realidad los signos pertenecen a titulares diferentes. De ahí, que al alegato primero y segundo planteados por la recurrente no se le debe dar cabida.

Respecto al alegato tercero, en cuanto a que la comparación de los signos debe hacerse con una visión de conjunto. Además las marcas deben ser analizadas tomando en cuenta el punto de vista del consumidor promedio, el cual evidentemente no realiza una división. Sobre este argumento debe tomar en cuenta el solicitante y a su vez apelante, que en el caso que nos ocupa, es importante señalar, que efectivamente la marca se analiza desde un punto de vista global, se examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa como el conjunto es



percibido y evaluado por el consumidor promedio. En este caso al examinar la marca en su



totalidad LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO, el consumidor distinguiría sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, la expresión “**YESS**”, que es el elemento que sobresale de la impresión que se tiene del conjunto. Para que este sea inscribible requiere de un elemento adicional que lo identifique e individualice dentro del tráfico mercantil, pero como se dijo líneas atrás, la frase “**THE POSITIVE ATTITUDE OF TIME WATCHES LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO**” son elementos secundarios que no le agregan distintividad suficiente que le permita diferenciarse en el mercado del nombre comercial y la marca ya registradas.

De lo anteriormente señalado, merece tener presente que la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que pueda generar algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial del señor **Yonh Darío Hoyos.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, veintidós segundos del primero de diciembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y se procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**YESS THE POSITIVE ATTITUDE OF TIME WATCHES LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO**”, en clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del



30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial del señor **Yonh Darío Hoyos.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, veintiún segundos del primero de diciembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**YESS THE POSITIVE ATTITUDE OF TIME WATCHES LA ACTITUD POSITIVA DEL TIEMPO**”, en clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Cordero Mora

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33