



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0963-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “OH YES (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3316-2010)

ALSON COMPANY S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1004-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALSON COMPANY S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Avenida Santa Isabel, Manzana No. 5, Edificio Central Plaza, Zona Libre de Colón, Provincia de Colón, República de Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de abril de dos mil diez, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica **“OH YES (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“ropa, calzado, carteras y sombrerería”*, en clase 25 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:07:31 horas del 24 de mayo de 2010, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de comercio “**YESS**”, bajo el registro número 133311, propiedad de la empresa **ANGULO OPUESTO S.A.**, para proteger y distinguir: “*todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil diez, 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 (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2010, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **ALSON COMPANY S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 15 de febrero de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “YESS”, propiedad de la empresa **ANGULO OPUESTO S.A.**, bajo el número de registro 133311, desde el 09 de mayo de 2002, vigente hasta el 09 de mayo de 2012, para proteger y distinguir: “*todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos*”. (ver folios 40 y 41).

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 existe inscrita la marca de comercio “YESS”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos, idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 25 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que los signos distintivos enfrentados presentan diferencias sustanciales y el hecho de que compartan semejanzas, no es sinónimo de que el público consumidor no las pueda diferenciar, en el caso concreto a la marca “OH YES”, no debería tildársele como un signo poco distintivo, únicamente porque existe un signo que comparte algunas similitudes, el cual visto como un todo, no es susceptible de confusión dentro del mercado al que está dirigido, su diseño y el conjunto de palabras conforman un nombre particular y “pegajoso” para la mente del consumidor, y realizado el cotejo marcario, considera el apelante que no existen similitudes gráficas, fonéticas ni ideológicas entre los signos que nos ocupan.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el



propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento), a efecto de eliminar la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores y garantizar la tutela efectiva de la marca inscrita.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario 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.

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 a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
-----------------	-------------------



“YESS”	“OH YES (diseño)”
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 25 de la Nomenclatura Internacional: <i>“ropa, calzado, carteras y sombrerería”.</i>	En la clase 25 de la Nomenclatura Internacional: <i>“todo tipo de zapatos, botas, zapatillas y vestidos”.</i>

... corresponde destacar por un lado que la marca solicitada resulta mixta es decir, está compuesta tanto por una parte denominativa (palabra) como por una parte figurativa (Diseño), mientras que la marca inscrita es meramente **denominativa**, es decir, está formada únicamente por una palabra; ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, como bien lo señaló el Órgano a quo, salta a la vista que la marca inscrita, **“YESS”**, y la solicitada, **“OH YES (diseño)”**, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos gráficos, sumamente parecidas. Nótese que ambas marca se distinguen por la exclamación **“OH”** en la solicitada, la letra **“S”** de más en la inscrita y en la parte figurativa de la marca solicitada. Estos detalles, a criterio de este Tribunal, no le otorgan suficiente distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, ya que aunque visualmente se distinguen, el consumidor mantendrá su atención centrada en el vocablo YES, tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo ya que es elemento central que utilizará el consumidor para identificar ambas marcas. Nótese que el vocablo OH por los efectos ideológicos antes apuntados no hará mas que reforzar la atención en YES , y tal y como lo destacó el Órgano a quo se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. Además y de especial relevancia resulta el hecho de que las marcas enfrentadas protegen y distinguen productos idénticos en su mayoría e íntimamente relacionados los restantes, y resulta válido lo indicado por el Registro al señalar: *“(…) se debe aclarar que el signo propuesto no tiene elementos diferenciadores que la distingan en un mercado, asimismo según el principio de especialidad los productos que se desean proteger están contenidos en los registrados, son de la misma naturaleza, están relacionados entre sí y se comercializan en el mismo canal de*



distribución (...), por lo que la marca puede causar confusión y un perjuicio al público consumidor. (...).”

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: *“(...) la pronunciación de ambas marcas resulta ser similar en cuanto al vocablo YES/YESS, ya que la marca registrada aunque contenga una letra demás (“S”), la misma no se pronuncia; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar, sea esa pronunciación correcta; (...).”* .

Y desde un punto de vista ideológico, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que: *“(...) resulta claro que en el caso que nos ocupa, ambas marcas nos remiten a una misma idea, esto es así, porque la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, por lo que el consumidor podría confundir al asociar los productos a un mismo origen empresarial y más aún que son productos protegidos en la misma clase; (...)”*. El centro de la marca es la expresión YES (SÍ) y el término OH no hace distinción sino que al ser una exclamación que enfatiza el asombro, refuerza y da mayor emotividad al elemento central “YES”, lo realza, por lo que no lo distingue.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos, similares e íntimamente relacionados con los que protege y distingue la marca inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado: *“(...) 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. (...)”.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el Registro al establecer en la resolución recurrida que:

*“(...) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca **OH YES DISEÑO** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **YESS**, por cuanto ambas protegen productos de la clase 25 y debe preservar el interés público. (...) Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literal a)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Del cotejo se desprende que existe la posibilidad de un riesgo de confusión por parte del consumidor entre la marca solicitada y la inscrita. De permitirse la inscripción de la marca solicitada **“OH YES (DISEÑO)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALSON COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil diez, la cual 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, N° 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 la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALSON COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil diez, la cual se confirma. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33