



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0623-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (YES ALTHEA) (29)

Lácteos de Corral, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-3578)

VOTO No. 246-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del diecisiete de marzo del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto*, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-694-253, Apoderado Especial Administrativo de la sociedad *LACTEOS DEL CORRAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE*, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas cincuenta y siete minutos treinta y cinco segundos del quince de julio del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y tres minutos doce segundos del veinticinco de abril del 2014, el *Lic. Luis Carlos Gómez Robleto* en la condición indicada, solicitó el registro de la



marca de fábrica y comercio *YES ALTHEA*, en clase 29 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Leche, productos lácteos, productos derivados de la leche, yogurt y quesos.”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cincuenta y siete minutos treinta y cinco segundos del quince de julio del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cuarenta minutos veinticuatro segundos del cuatro de agosto del 2014, el **Lic. Luis Carlos Gómez Robleto** en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:



1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **SI (YES)**, en clase 29 Internacional, Registro 112986, inscrita y vigente hasta el 07 de abril del 2019, para proteger una bebida a base de leche. (folios 5 y 38).



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo solicitado, por considerar que la marca propuesta resulta inadmisibile por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar cierto grado de confusión al consumidor medio.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta, que la marca  que se pretende inscribir es una denominación de fantasía y del todo inscribible. Así como que la marca YES o SI en clase 29 es la marca por excelencia de la empresa que representa, desde hace más de diez años en su país de origen, sea la marca registrada número 144427


 que pertenece al mismo solicitante Lácteos del Corral, S.A. de C.V, donde no provocaría riesgo de confusión por asociación al consumidor, pues son del mismo origen empresarial. Manifiesta su preocupación del porqué el Registro impide la inscripción de una marca, habiendo permitido antes la inscripción de la marca “YES”. En ese sentido solicita se admita el recurso de apelación y se revoque la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:



[...] Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos 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.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“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.”*

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].



En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Marca</i>	<i>Registrada</i>	<i>Solicitada</i>
<i>Signo</i>	<i>Si (Yes)</i>	
<i>Estado</i>	Productos	Productos
<i>Protección y Distinción</i>	Una bebida a base de leche.	Leche, productos lácteos, productos derivados de la leche, yogurt y quesos.
<i>Clase</i>	29	29

Como puede observarse, existe en la publicidad registral otra marca inscrita alrededor del término *YES* como lo es “*Si (Yes)*”, incluyendo además, productos relacionados con la solicitada en clase 29.

En el presente caso, tenemos que la marca inscrita es denominativa, mientras que la solicitada es mixta, sea con contenido denominativo y gráfico. Aplicando el análisis de primera impresión, se observa como en los signos resalta la palabra *YES* como la parte con mayor carga de distinción, constituyéndose así en el elemento preponderante y predominante; el factor tópico que recordará el consumidor y que lo lleva a la confusión; mientras que la palabra *ALTHEA*, palabra de origen griego que según el solicitante corresponde al nombre de la hija del rey Testio de Etolia, no crea dentro de la propuesta una carga de distinción entre ellas.

Aunque visualmente se distingue el vocablo *ALTHEA*, 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. La palabra **ALTHEA** no hará más que reforzar la atención en **YES**, denotando aun más la falta de distintividad que debe ostentar una marca para ser registrable.

Desde el punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar en cuanto al vocablo **YES/YES ALTHEA**, pudiendo producir confusión auditiva.

Ideológicamente, ambas marcas remiten a un mismo razonamiento, puesto que la palabra YES traducida al español significa SI, donde ambos son idénticos en expresar afirmación, aún y cuando uno de ellos es sobre la palabra ALTHEA; ambos de igual forma ofrecen al público consumidor productos que podrían confundirse al asociarlos a un mismo origen empresarial y más aun que son productos protegidos en la misma clase.

Siendo entonces que, aunque eliminando del cotejo la porción indicativa contenida en el signo gestionado (**ALTHEA**), tenemos una existente identidad gráfica, fonética e ideológica por la inclusión del término **YES** en ellas, con lo que tal como se expuso 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 esta situación podría hacer que el consumidor medio crea que estos signos, - solicitado e inscrito - están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello, creando también una falsa creencia en el consumidor, 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.



Por último, la representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación aduce que existen una serie de registros que contienen el elemento “**YES**” como lo son: Yes Vitalité, Yes Man, Yes Cool, Yes Safari, Yes Kid’s (folio 43). Sobre este aspecto, resulta necesario señalar, que el hecho de que existan registros que utilizan dicha palabra, no implica que este Tribunal esté obligado a inscribir el signo pretendido, toda vez, que debe tenerse presente el ***principio de independencia de las marcas***, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, en el caso que nos ocupa bajo la normativa citada líneas atrás, así como la facultad otorgada por el Principio de Legalidad (Artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública).

Por ello debe quedar claro que:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”

(Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964).

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del 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 debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes en su denominación y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de



cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el ***Derecho de Exclusiva*** y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión existe, por la semejanza entre ambos signos y además por la relación entre los productos que identifican esos signos. Siendo procedente confirmar la resolución de las once horas cincuenta y siete minutos treinta y cinco segundos del quince de julio del 2014, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el ***Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto***, Apoderado Especial Administrativo de la sociedad ***LACTEOS DEL CORRAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE***, sobre la inscripción de la inscripción de marca de fábrica y

comercio 


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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 ***Lic. Luis Carlos Gómez Robleto***, en representación



de la sociedad **LACTEOS DEL CORRAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas cincuenta y siete minutos treinta y cinco segundos del quince de julio del

2014, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca , en Clase 29 Internacional, presentado por el recurrente. 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



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55