

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2017-0608-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**



**TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-6821)**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO No. 0158-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, estado de Delaware domiciliada en 601 W, 26 th St. 6th Floor, Nueva York, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:18:23 horas del 25 de setiembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“**TOMMY JEANS**”, con el siguiente diseño



en clase 18 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“cuero en bruto o semielaborado e imitaciones de cuero; pieles de animales; línea completa de*

*bolsos, a saber, maletines y/o bolsos para todo tipo de deportes y maletines y/o bolsos para la práctica atlética; maletines y/o bolsos con capacidad de llevar prendas de vestir para un día; maletines y/o bolsos para llevar libros; bolsos grandes; bolsos para viajes; mochilas; bolsos para llevar en la mano; equipaje, a saber, maletas; carteras; portafolios (maletines); maletines y/o bolsos para viajes; bolsos de lana gruesa; bolsos usados para realizar compras, hechos de telas; bolsos para usar en la playa; bolsos con ruedas usados para realizar compras; bolsos y/o maletines escolares; bolsas usadas para llevar trajes durante viajes: correas para equipaje; equipaje tipo estuche con capacidad de llevar prendas de vestir para un día; cartera de mano; estuches pequeños usados durante viajes, vendidos vacíos; valijas con ruedas; prensa billetes; billeteras; billeteras de bolsillo (pocket wallets), monederos de cambio (billetes baja denominación); monederos; llaveros, estuches de cuero usados para tarjetas de crédito; porta tarjetas y porta dinero diseño en forma combinada; estuches para tarjetas, estuches para cosméticos vendidos vacíos, estuches y porta cosméticos; estuches para sets de manicura; estuches de belleza para almacenar cosméticos; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, collares para animales; arneses para animales; pieles de animales; guarniciones de cuero para muebles; tripas para charcutería". En clase 25 internacional: "Prendas de vestir para caballeros, damas y niños así como para infantes a saber, camisas, camisas para practicar golf, camisas tipo t-shirts, camisas tipo polo, blusas de tirantes, tejidas, ceñidas al cuerpo, blusas de tirantes de lana, ceñidas al cuerpo, camisas para sudar, blusas de tiras ceñidas al cuerpo, suéteres, blusas, suéteres tipo jersey, suéteres tipo cuello de tortuga, pantalones cortos, pantalones para sudar, trajes para calentar el cuerpo, chaquetas tipo blazer, abrigos tipo deportivos, pantalones de vestir, pantalones de mezclilla, faltas, vestidos, vestidos de novia, trajes, overoles, jumpers, chalecos, chaquetas, abrigos, abrigos impermeables, parkas (abrigos), ponchos, prendas para practicar natación, bikinis, trajes de baño,*

*sobretodos (abrigos), impermeables, chaquetas resistentes al viento, prendas usadas para bailar a saber leotardos y trajes de ballet; ropa para dormir, pijamas, batas de baño; gorras para usar en la ducha; casullas, ropa interior, lencería, calzoncillos tipo bóxer, cinturones hecho de cuero (para prendas de vestir), corbatas; sombrerería a saber, sombrero, sombreros de lana, gorras, viseras, bandas para la cabeza (prendas de vestir), orejeras (prendas de vestir); bufandas, chales, puños (prendas de vestir), baberos hechos de tela; calzado, zapatos para practicar gimnasia, zapatos tenis, calcetines, medias, prendas de calcetería, zapatos, botas, zapatos para usar en la playa, sandalias, pantuflas guantes (prendas de vestir); tirantes; ajuares para bebés (prendas de vestir) fajas (bandas); trajes de esquí acuático; manípulos (ropa litúrgica); gorros de ducha; antifaces para dormir; prendas de vestir para matrimonios.*

*Clase 35: Servicios de venta al detalle y de asistencia en negocios comerciales en relación con perfumería, cosméticos, prendas de vestir, calzado, sombrerería, artículos de textiles, artículos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, bolsos y/o maletines, anteojos y afines, joyería, relojes, instrumentos horológicos y cronométricos, accesorios y con artículos para el hogar; todos los servicios anteriormente descritos también en relación con franquicias; servicios de venta al detalle en línea realizado por compañías que trabajan mediante envíos por correo en el campo de prendas de vestir, de perfumería, de accesorios para el hogar, de cosméticos, de relojes, de joyería, de anteojos y afines, de grabaciones, de discos compactos, de casetes, de videos, de libros, de artes fotográficas, de tarjetas, de calendarios, de carteles, de impresos, de etiquetas y de libros impresos de caricaturas; servicios administrativos con respecto a acuerdos de franquicias para perfumería, cosméticos, prendas de vestir, calzado, sombrerería, artículos textiles, artículos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, bolsos y/o maletines, anteojos y afines, joyería, relojes, instrumentos horológicos y cronológicos, accesorios y artículos para el hogar; servicios de asistencia en administración de negocios de franquicias comerciales;*

---

*servicios de organización de ferias comerciales para propósitos comerciales o para propósitos de publicidad; servicios de publicidad; servicios de labores de oficina; servicios de todo lo antes mencionado también provisto mediante Internet; servicios de presentación de artículos en medios de comunicación, para propósitos de venta al detalle; servicios de administración comercial de la licencia de artículos y servicios para terceros; servicios promocionales; servicios de publicidad (promoción) de ventas para terceros; servicios de organización de pasarelas para publicidad (promoción); servicios de consultoría en administración de personal; servicios de reubicación para negocios; servicios secretariales; servicios de contabilidad; servicios de alquiler de máquinas distribuidoras automáticas; servicios de búsqueda de patrocinadores.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las a las 10:18:23 horas del 25 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para los productos de la clase 25 internacional :”** *Prendas de vestir para caballeros, damas y niños así como para infantes a saber, camisas, camisas para practicar golf, camisas tipo t-shirts, camisas tipo polo, blusas de tirantes, tejidas, ceñidas al cuerpo, blusas de tirantes de lana, ceñidas al cuerpo, camisas para sudar, blusas de tiras ceñidas al cuerpo, suéteres, blusas, suéteres tipo jersey, suéteres tipo cuello de tortuga, pantalones cortos, pantalones para sudar, trajes para calentar el cuerpo, chaquetas tipo blazer, abrigos tipo deportivos, pantalones de vestir, pantalones de mezclilla, faltas, vestidos, vestidos de novia, trajes, overoles, jumpers, chalecos, chaquetas, abrigos, abrigos impermeables, parkas (abrigos), ponchos, prendas para practicar natación, bikinis, trajes de baño, sobretodos (abrigos), impermeables, chaquetas resistentes al viento, prendas usadas para bailar a saber leotardos y trajes de ballet; ropa para dormir, pijamas, batas de baño; gorras para usar en la ducha; casullas, ropa interior, lencería, calzoncillos tipo bóxer, cinturones hecho de cuero (para prendas de vestir), corbatas; sombrerería a saber, sombrero, sombreros de lana, gorras, viseras, bandas para la cabeza*

*(prendas de vestir), orejeras (prendas de vestir); bufandas, chales, puños (prendas de vestir), baberos hechos de tela; calzado, zapatos para practicar gimnasia, zapatos tenis, calcetines, medias, prendas de calcetería, zapatos, botas, zapatos para usar en la playa, sandalias, pantuflas guantes (prendas de vestir); tirantes; ajuares para bebés (prendas de vestir) fajas (bandas); trajes de esquí acuático; manípulos (ropa litúrgica); gorros de ducha; antifaces para dormir; prendas de vestir para matrimonios.; no existiendo impedimento alguno en cuanto a todos los productos y servicios solicitados en las clases 18 y 35, una vez quede en firme la presente resolución”.*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) y el in fine del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante

Ley de Marcas, al considerar que la marca propuesta indica de manera clara la palabra genérica JEANS, por lo que los productos se deben limitar a los relacionados estrictamente con pantalones de mezclilla y que al ser los productos de la clase 25 más amplios que ese producto podrían generar engaño al consumidor, aceptándola únicamente para las clases 18 y 35.

Por su parte manifiesta el apoderado de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC** en su escrito de agravios que la marca “TOMMY JEANS”, es perfectamente inscribible siendo que por un criterio subjetivo está siendo rechazada a pesar de la infinidad de marcas que se encuentran inscritas en clase 25 de la nomenclatura internacional, cubriendo productos más allá de los “pantalones de mezclilla” que es lo único que insiste el registrador es lo único que debe protegerse, cita como ejemplo dos marcas inscritas en clase 25 que poseen la partícula “jeans” y cuyas listas son amplias, y cita como ejemplo “Seventy Three Jeans” “Remember Jeans”. Agrega que la combinación de términos, así como la bandera tan característica que acompaña la parte denominativa evidentemente hace muy distintiva la marca y que no es cierto que el consumidor se vea confundido en cuanto a los productos o que vaya a hacer engaño por cuanto la marca “TOMMY HILFIGER” y todas sus presentaciones incluyendo “TOMMY JEANS”, son muy conocidas en el público consumidor y que no van a hacer un ejercicio mental en el cual relacionen esa marca únicamente con pantalones, continúa manifestando que no es cierto que el consumidor sea inducido a error, confusión o engaño respecto de los productos que desea proteger con el término TOMMY JEANS (Diseño), ya que está elaborado en una composición distintiva, para darle un carácter llamativo a los productos que desea proteger, adjunta una lista de marcas que contienen el término “jeans” inscritas en clase 25 internacional y que no están restringidas únicamente a pantalones . Solicita revocar la resolución y se continúe el trámite de inscripción de la marca



**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 7978, en su artículo 2 define marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*

La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes*

*(...) j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)”*

La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“[...] Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

*El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.*

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:*

*La composición o naturaleza del producto o servicio;*

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere. [...]*". **Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Novoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.**

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos "sustantivos" (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, y que este no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, de lo antes señalado corresponde analizar la marca de fábrica y comercio solicitada para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas; específicamente en la clase 25, que es la controvertida:

#### **"TOMMY JEANS"**

Para proteger y distinguir en la nomenclatura internacional en clase 25 internacional:

*"Prendas de vestir para caballeros, damas y niños así como para infantes a saber, camisas, camisas para practicar golf, camisas tipo t-shirts, camisas tipo polo, blusas de tirantes, tejidas, ceñidas al cuerpo, blusas de tirantes de lana, ceñidas al cuerpo, camisas para sudar, blusas de tiras ceñidas al cuerpo, suéteres, blusas, suéteres tipo jersey, suéteres tipo cuello de tortuga, pantalones cortos, pantalones para sudar, trajes para calentar el cuerpo,*



*chaquetas tipo blazer, abrigos tipo deportivos, pantalones de vestir, pantalones de mezclilla, faltas, vestidos, vestidos de novia, trajes, overoles, jumpers, chalecos, chaquetas, abrigos, abrigos impermeables, parkas (abrigos), ponchos, prendas para practicar natación, bikinis, trajes de baño, sobretodos (abrigos), impermeables, chaquetas resistentes al viento, prendas usadas para bailar a saber leotardos y trajes de ballet; ropa para dormir, pijamas, batas de baño; gorras para usar en la ducha; casullas, ropa interior, lencería, calzoncillos tipo bóxer, cinturones hecho de cuero (para prendas de vestir), corbatas; sombrerería a saber, sombrero, sombreros de lana, gorras, viseras, bandas para la cabeza (prendas de vestir), orejeras (prendas de vestir); bufandas, chales, puños (prendas de vestir), baberos hechos de tela; calzado, zapatos para practicar gimnasia, zapatos tenis, calcetines, medias, prendas de calcetería, zapatos, botas, zapatos para usar en la playa, sandalias, pantuflas guantes (prendas de vestir); tirantes; ajuares para bebés (prendas de vestir) fajas (bandas); trajes de esquí acuático; manípulos (ropa litúrgica); gorros de ducha; antifaces para dormir; prendas de vestir para matrimonios”.*

El signo solicitado “**TOMMY JEANS**”, está conformado por el término “**JEANS**”, y su traducción al español significa “**pantalones de mezclilla**”, siendo un término genérico y de uso común en el comercio, por tal razón el consumidor medio lo relacionará con un tipo específico de producto para este caso “**pantalones de mezclilla**”, al usarse para distinguir en el mercado otros tipos de productos que se relacionan con la clase 25 internacional, y al estar íntimamente relacionados, se induciría a engaño al consumidor medio, puesto que la marca pretendida “**TOMMY JEANS**”, le dará una clara indicación sobre una cierta naturaleza de prenda de vestir, siendo que verdaderamente se refiere a otros productos dentro de la vestimenta pero no de mezclilla.

Sobre los argumentos de la apelación, debe indicarse al impugnante que cada caso es analizado con sus propias particularidades, por lo que no necesariamente se dicta una resolución y la misma se aplica para todos, ya que cada caso requiere un estudio y análisis según sus características propias,

los antecedentes registrales no pueden ser justificante inmediato de un otorgamiento, ya que cada caso ha de ser resuelto según el marco de calificación registral que corresponda aplicar de acuerdo al momento de presentación de lo solicitado, por cuanto la coexistencia registral de signos que contengan en su denominación el término JEANS, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Por lo antes expuesto, concluye este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar parcialmente la marca de fábrica y comercio solicitada, ya que contraviene el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que es engañosa, conforme los productos a proteger, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la compañía **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:18:23 horas del 25 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:18:23 horas del 25 de setiembre de 2017, la cual en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TOMMY JEANS**”, en clase **25**, e inscribese en las clases **18** y **35** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**