

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0645-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TOMMY JEANS”

TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6820-2017)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0209-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderado especial de la compañía **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 601 W., 26th St. 6th Floor, Nueva York 10001, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:48:13 horas del 27 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio del 2017, por la licenciada **María Vargas Uribe**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TOMMY JEANS**”, para proteger y distinguir en las siguientes clases de la clasificación internacional:

En **clase 18** “*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** “*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, faldas, 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; sombrería 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, 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”.

En clase 35 *“Servicios de venta al detalle y de asistencia en negocios comerciales en relación con perfumería cosméticos, prendas de vestir, calzado, sombrería 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 afine, 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, sombrería, 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 prestación 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 auto de prevención de las 11:30:29 horas del 24 de julio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial indicó como objeciones para el registro del signo solicitado que, “[...] *El distintivo solicitado contiene el término Jeans, el cual imprime en el consumidor un tipo determinado de prenda. No obstante, la lista no se limita únicamente a este tipo de prenda. De conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final el signo no es susceptible de registro para las clases 25 y 35. La prevención no afecta la clase 18 [...]*”

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:48:13 horas del 27 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 ...*”, “[...] *no existiendo impedimento alguno en cuanto a todos los productos y servicios solicitados en las clase 18 y 35, una vez en firme la presente resolución [...]*”

CUARTO. 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 compañía **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por parte de Tribunal 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 observan 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, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de marca de fábrica y comercio “**TOMMY JEANS**”, presentada por la apoderada de la compañía **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC.**, por haber determinado en que el signo marcario propuesto para las clases 18, 25 y 35 del nomenclátor internacional, resulta ser engañoso con relación a los productos de la clase 25 *“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, faldas, 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; sombrería 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, 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 así para las clases 18 y 35. En consecuencia,

procede su inadmisibilidad por aplicación del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente manifiesta que. 1.- Que no es cierto que el signo solicitado tienda a producir confusión ni mucho menos ser engañoso, 2.- El criterio del registrador no se apega a la base de datos del registro por cuanto existen una infinidad de marcas con el termino Jeans en clase 25. 3.- Que, al haber marcas inscritas con anterioridad, se le está aplicando un criterio subjetivo diferenciado habiendo cumplido con los requisitos para inscribir la marca. 4.- Que la ley continúa siendo la misma y si el registrador argumenta que los criterios han cambiado se le está dando un trato discriminatorio a una empresa como a la que represento. 5.- Que, para este caso, la combinación de términos y la bandera tan características que acompaña a la parte denominativa, evidentemente hace muy distintiva a la marca y no es cierto que el consumidor se vea confundido en cuanto a los productos o que vaya a ser engañado por que la TOMMY HILFIGER Y TOMMY JEANS, son muy conocidas entre el público consumidor.

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** “*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, faldas, 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; sombrería 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, 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, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad, 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 15:48:13 horas del 27 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 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 Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la compañía **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:48:13 horas del 27 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TOMMY JEANS**”, en clase **25**, y continúe el procedimiento 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 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33