



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0006-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca PEPE JEANS**

**Intermoda S.A de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2675-03)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO 158-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las catorce horas del once de abril de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa INTERMODA S.A. DE C.V., organizada y existente bajo las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del doce de setiembre de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha siete de mayo de dos mil tres, el señor Edgar Zürcher Gurdíán, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a PEPE (U.K.) LIMITED, sociedad organizada bajo las leyes de Inglaterra, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **PEPE JEANS**, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentaron oposición Mary Quintero Durán representando a Acabados Santa Rosa S.A., y Jorge Tristán Trelles, representando a Intermoda S.A. de C.V.

**TERCERO.** Que a las ocho horas del doce de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones presentadas.

**CUARTO.** Que en fecha ocho de octubre de dos mil siete, la representación de la empresa Intermoda S.A. planteó revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

#### **CONSIDERANDO**

- a- **PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de Intermoda S.A. de C.V., de Honduras las siguientes marcas:
- a- Marca de fábrica **PEPE BASELIN**, N° 68003 en clase 25 para distinguir ropa, desde el 6 de agosto de 1987 y vigente hasta el 6 de agosto de 2017 (folio 57 y 58).
- b- Marca de fábrica



Nº 95977 en clase 25 para distinguir textiles (vestidos), pantalones, enaguas, shorts, camisas y camisetas, suéters y jackets, zapatos, desde el 12 de agosto de 1996 hasta el 12 de agosto de 2016 (folio 54).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado **PEPE JEANS** y las marcas inscritas **PEPE BASELIN**, consideró que se diferencian entre sí por las palabras JEANS y BASELIN, y por esa razón autorizó la inscripción de la marca solicitada, criterio del cual por mayoría esta Instancia difiere.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto a nombre de Intermoda S.A. de C.V. se encuentran inscritas marcas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua que incluyen el término

PEPE, lo que hace que exista similitud gráfica, fonética entre los signos contrapuestos, además, de la falta de novedad y aptitud distintiva.

**CUARTO.** Tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, se hace necesario un análisis de la siguiente normativa: El artículo 8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

**ARTÍCULO 8. -Marcas inadmisibles por derechos de terceros.**  
*Ningún signo podrá ser registrado como 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.*

Además el artículo 24 literal e) del Reglamento a dicha ley, igualmente indica en lo que corresponda para este caso concreto:

**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:*

- 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; .*

Siguiendo esos preceptos y lo alegado por el recurrente, obligan al Tribunal a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de **marcas denominativas**, esto es, compuestas únicamente por letras, en igual sentido fue la marca cuestionada, a saber:

### **Marcas Inscritas**

***PEPE BASELIN***



## Marca solicitada

### *PEPE JEANS*

Si se observan los tres signos, encontramos que la palabra preponderante que sobresale y que llama directamente la atención al público consumidor, es el término **PEPE**. Las palabras **baselin o Jeans**, no vienen a marcar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos similares, porque su elemento denominativo y predominante y al que el público consumidor dirigirá su mirada y en la mente de éste quedará grabado es la palabra **“PEPE”**. Desde un punto de vista fonético, por la igualdad denominativa de las palabras preponderantes de las marcas, resulta que su vocalización y pronunciación es similar. Desde un punto de vista ideológico, sí existe diferencia pues se trata de conceptos que no conllevan a una idea similar o igual.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal

incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros.

Ahora bien, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados y si no existe tal identidad, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Bajo esa misma línea, al ahondar sobre el examen de signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirmaba que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos sean “inconfundibles”, sino que basta con que sean “claramente distinguibles” o “de fácil diferenciación” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“ *El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).*

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, a diferencia del Registro de la Propiedad Industrial, de que, por la aplicación del inciso e) que antecede, lleva razón la sociedad apelante, en los agravios que expuso, ya que el cotejo practicado a la marca inscrita y a la solicitada, refleja que serían marcas similares, y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 25.

Es por ello que este Tribunal considera que el signo cuya inscripción se solicitó, apreciado en su conjunto y vista su finalidad, no goza de la suficiente capacidad distintiva para distinguir los productos de su titular, **Pepe (U.K.) Limited**, respecto de los protegidos por las marcas inscritas cuyo titular es **Intermoda, Sociedad Anónima de C.V**, observando este Órgano que se pueda presentar algún posible riesgo de confusión en el público consumidor, porque entre unos y otros productos existe igualdad, ya que las inscritas protegen por un lado *ropa* y por el otro *textiles, (vestidos), pantalones, enaguas, shorts, camisas y camisetas, sueters y*



*jackets, zapatos*. Por su parte la solicitada es para proteger y distinguir *vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*, por lo que bien no podría permitirse su inscripción. Tampoco cabe aplicar el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice

*“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*,

tal como lo manifiesta el apelante, ya que esa limitación de productos se contraería dentro de los protegidos en clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de “*vestuario, calzado y sombrerería*”, a solamente “*vestido*”, entendido éste según su primera acepción recogida en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la cual es “*Prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo*.”, en donde se incluye el jeans o pantalón vaquero, pero también incluye cualquier tipo de vestido, con lo cual colisionaría con los protegidos por la marca inscrita bajo el registro número 95977, que específicamente incluye “*vestidos*” y “*pantalones*”, éstos últimos de cualquier tipo, hasta pantalón vaquero que dentro de la jerga del consumidor, es conocido como *Jeans*.

No es de recibo lo alegado por el apelante en cuanto a que las marcas de su representada se encuentran registradas además de Costa Rica, en Honduras y Nicaragua y que por esa circunstancia debe rechazarse la solicitada; ya que tal manifestación no agrega mayor valor a su apelación. Se debe recordar que el otorgamiento de los registros de marca y los derechos por ellos otorgados se hacen según las distintas legislaciones nacionales, es éste el principio de territorialidad de los derechos de marca, ya que cada Estado es soberano en cuanto al otorgamiento o no de un registro marcario, entonces, generalmente, no siempre, los registros

realizados en otros países no podrán tener más que un carácter ilustrativo o meramente informativo, y no obligatorio para otorgar o negar un registro de marca. En todo caso, existen otros argumentos, conforme a lo explicado, que ameritan acoger el recurso.

**QUINTO.** En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Intermoda S.A de C.V.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del doce de setiembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca.

**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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad **Intermoda Sociedad Anónima de C.V.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del doce de setiembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***MARCAS INADMISIBLES***

***TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS***

***TNR: 00.41.53***