



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0752-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo (COTTON ON)**

**COTTON ON CLOTHING PTY LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2736-2010)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 309-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del cinco de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis en su condición de apoderado especial de la empresa **COTTON ON CLOTHING PTY LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el cinco de abril de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de la compañía **COTTON ON CLOTHING PTY LTD.**, sociedad organizada bajo las leyes de Australia, domiciliada en 14 Shepherd Court, North Geelong, Victoria, 3215, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**COTTON ON**”.

para proteger y distinguir **en clase 25** de la nomenclatura internacional: “Vestuario (ropa),



calzado y sombrería y **en clase 35** “servicios de venta al por mayor y al detalle de anteojos de sol; joyería, joyería de fantasía, relojes; bolsos, bolsos de mano, bolsos de compras, maletas de viaje, bolsos de cosméticos, carteras de mano, carteras, billeteras, sombrillas; vestuario (ropa) calzado, sombrería, incluyendo la venta al por mayor y detalle de los anteriores productos a través de tiendas, por medio de catálogos y correo directo, o en línea desde una red global de computadoras o internet”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas cuarenta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dos de setiembre de dos mil diez el licenciado José Paulo Brenes Lleras, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** 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, o a la invalidez 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 la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



- 1- Registro número 120482, titular **COTTON INCORPORATED** en clase 25 internacional para proteger y distinguir vestidos de toda clase, zapatos y zapatillas. (Ver folios 66 al 68 del expediente).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:** No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **COTTON ON CLOTHING PTY LTD.,** por haber considerado "(...) *El signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que por su conformación no resulta ser novedoso, no existe la originalidad necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito (...) la marca que se desea proteger es COTTON ON para proteger la clase 25 y 35, así las cosas el consumidor medio al ver esta marca lo que puede pensar es que los productos y servicios que va a adquirir son de algodón, cuando en realidad no es así, produciendo entonces confusión en cuanto al origen de los mismos, de conformidad podemos decir que dicha marca se convierte en una marca carente de distintividad y que cuenta con la posibilidad de provocar confusión.(...) En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca COTTON, dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas; por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo séptimo literales g) j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*".

El apoderado de la sociedad **COTTON ON CLOTHING PTY LTD** en su memorial de apelación indicó que no compartía el criterio del Registro porque si bien es cierto existe cierta



similitud entre la marca registrada y la marca solicitada, esta se encuentra limitada al hecho de que ambos signos incluyen la denominación COTTON, mientras que la marca solicitada incluye además la denominación ON la cual hace que se distinga suficientemente de la marca registrada, que en el caso de la clase 35 en vista de que se trata de servicios la denominación “cotton” no consiste en un término genérico, ni es descriptiva de los productos a proteger y a lo sumo sugestiva de la naturaleza de los productos que tienen relación con esta clase y por lo tanto no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas. Alega además que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas que autoriza la modificación de la solicitud en cualquier momento del trámite, solicita se limiten los productos a los siguientes: “vestuario (ropa), calzado y sombrería, hechas de algodón o con algodón”, con lo cual argumenta que la nominación COTTON ON no es susceptible de causar confusión con la marca registrada COTTON & Diseño y que es capaz de distinguir productos y servicios en clase 25 y 35.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...*”

(...)

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. ...”*

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) *Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)*”.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se



debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto” **COTTON ON**”. Para proteger y distinguir en clases 25 y 35 de la nomenclatura internacional:” Vestuario (ropa), calzado y sombrería y en clase 35 “servicios de venta al por mayor y al detalle de anteojos de sol; joyería, joyería de fantasía, relojes; bolsos, bolsos de mano, bolsos de compras, maletas de viaje, bolsos de cosméticos, carteras de mano, carteras, billeteras, sombrillas; vestuario (ropa) calzado, sombrería, incluyendo la venta al por mayor y detalle de los anteriores productos a través de tiendas, por medio de catálogos y correo directo, o en línea desde una red global de computadoras o internet. Por otra parte y en torno al alegato del apelante referente a que conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Marcas, solicita la modificación de la solicitud a efecto de que se limiten los productos en clase 25 a los siguientes: “vestuario (ropa), calzado y sombrería, hechas de algodón o con algodón”, el mismo no es de recibo toda vez que no desaparece la prohibición contemplada en el artículo 7 incisos g) y j) señalado, considerando este Tribunal que el signo solicitado **COTTON ON** incurre en las prohibiciones legales contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos puntualizadas.

**QUINTO.** Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa **COTTON ON CLOTHING PTY LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintitrés de agosto 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de la compañía **COTTON ON CLOTHING PTY LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, la cual se confirma. 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 .-**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*