



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0343-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
MARCA DEL SIGNO
LW GLOBAL INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11992)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TONY

VOTO 0087-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y seis minutos del doce de febrero de dos mil veintiseis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Jiménez Odio, con cédula de identidad 1-0897-0615, en su condición de apoderado especial de **LW GLOBAL INC.**, con domicilio en Whitefield Tower, third floor, 4792 Coney Drive, P.O BOX 1777, Ciudad de Belice, Belice; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:20:27 del 24 de junio de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 19 de noviembre de 2024, el señor Sergio Jiménez Odio, de calidades y en la representación citada, solicitó la inscripción de la

TONY

marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.

Mediante resolución dictada a las 12:20:27 del 24 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado mantiene diferencias sustanciales con los signos registrados propiedad de Tommy Hilfiger Licensing LLC, siendo distintivo y teniendo su propia identidad. Los signos tienen alguna similitud en la pronunciación del primer componente y diferencias en la pronunciación del segundo componente. Es muy diferente pronunciar “TOMMY” a pronunciar “TONY TE”. Gramáticamente los signos se escriben y visualizan muy diferente. La letra “T” junto con su diseño especial complementa el signo y aumenta su distintividad. Los signos coexisten de manera pacífica en jurisdicciones como Panamá, “TONY” registro 56621 y la marca “TOMMY” registro 46165.

2. Los productos de la compañía Tommy Hilfiger Licensing LLC se




comercializan directamente en establecimientos de la marca “Tommy Hilfiger”, mientras que la del apelante no cuenta directamente con establecimientos por lo que sus productos se comercializan en distintas tiendas a lo largo del territorio costarricense, con sus propios canales de distribución y sus públicos meta diferentes, con un riesgo de asociación sumamente bajo. Cada compañía ya es reconocida entre sus clientes por sus respectivos productos.

3. Ambos signos pueden seguir coexistiendo pacíficamente en territorio costarricense con las marcas ya registradas, sin causar confusión al consumidor, por sus diferencias sustanciales con los signos ya registrados y los establecimientos junto con los productos pueden ser diferenciados de manera muy sencilla.

Por último, solicita se continúe con el proceso de registro del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



1. Marca de fábrica y comercio  registro 277729, inscrita desde el 25 de febrero de 2019, vigente hasta el 25 de febrero de 2029, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 25 internacional**: Prendas de vestir, calzado y sombrerería. (certificación visible a folios 4 y 5 del legajo de apelación).



2. Marca de fábrica y comercio **TOMMY JEANS** registro 277765, inscrita desde el 26 de febrero de 2019, vigente hasta el 26 de febrero de 2029, titular: TOMMY HILFINGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir las siguientes clases:

Clase 18 internacional: 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.

Clase 35 internacional: 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. (certificación visible a folios 6 y 7 del legajo de apelación).

3. Marca de fábrica y comercio **TOMMY JEANS** registro 277626, inscrita desde el 22 de febrero de 2019, vigente hasta el 22 de febrero de 2029, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir las siguientes clases:

Clase 18 internacional: 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.

Clase 35 internacional: 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 (certificación visible a folios 8 y 9 del legajo de apelación).



4. Marca de fábrica y comercio  registro 262621, inscrita desde el 8 de junio de 2017, vigente hasta el 8 de junio de 2027, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 25 internacional**: Prendas de vestir



para damas y caballeros, específicamente camisas, pantalones, chaquetas, pantalones cortos (shorts), suéteres, cinturones, blazers (tipo sacos), chaquetas tipo deportivas, abrigos, capas y chaquetas de lana; calzado (certificación visible a folios 10 y 11 del legajo de apelación).

5. Marca de fábrica y comercio **TOMMY HILFIGER** registro 262622, inscrita desde el 8 de junio de 2017, vigente hasta el 8 de junio de 2027, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 25 internacional**: Prendas de vestir para damas y caballeros, a saber, camisas, pantalones, chaquetas, suéteres, pantalones cortos (shorts), cinturones, chalecos, chaquetas tipo deportivas, abrigos, impermeables, parkas (abrigos); calzado (certificación visible a folios 12 del legajo de apelación).

6. Marca de fábrica y comercio **TOMMY HILFIGER** registro 249820, inscrita desde el 29 de enero de 2016, vigente hasta el 29 de enero de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 14 internacional**: Joyería, a saber, brazaletes, collares, broches, anillos, aretes, dijes, prensa corbatas, adornos de metales preciosos para sombreros, prendedores de metales preciosos, hebillas para correas de relojes, pines considerados joyería, gemelos, llaveros; joyería y piedras preciosas; instrumentos horológicos y cronométricos, a saber, relojes, relojes de pulsera, correas para relojes de pulsera y estuches para relojes, relojes, cronógrafos, cronómetros, relojes despertadores; estuches para relojes; estuches para joyería; adornos de metales preciosos



para calzado y sombrerería; metales preciosos y sus aleaciones (certificación visible a folio 13 del legajo de apelación).

7. Marca de Servicios **TOMMY HILFIGER** registro 249817, inscrita desde el 29 de enero de 2016, vigente hasta el 29 de enero de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 35 internacional**: Servicios de venta al detalle y de asistencia en negocios comerciales en relación con perfumería, cosméticos, prendas de vestir, calzado, sombrerería, productos textiles, productos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, bolso, lentes en general, joyería, relojes, instrumentos horológicos y cronométricos, accesorios y artículos para el hogar, todos los anteriores servicios también en relación con franquicias; servicios en línea para venta al detalle mediante de compañías de venta por correo en el área de prendas de vestir, perfumería, accesorios para el hogar, cosméticos, relojes, joyería, lentes en general, grabaciones discos compactos, casetes, videos, libros, pinturas de artes, tarjetas, calendarios, pósteres, impresos, pegatinas y libros impresos de caricaturas; servicios administrativos con respecto al cierre (venta) de acuerdos de franquicias para perfumería, cosméticos, prendas de vestir, calzado, sombrerería, productos textiles, productos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, bolsos, lentes en general, joyería, relojes, instrumentos horológicos y cronométricos, accesorios y artículos para el hogar; servicios asistencia en administración de franquicias de negocios comerciales; servicios de organización de ferias de comercio para propósitos comerciales y de publicidad; servicios de




publicidad; servicios de trabajos de oficina; servicios antes mencionados provistos también mediante Internet; servicios de presentación de productos en medios de comunicación, para propósitos de venta al detalle, servicios de administración comercial de licencias de los productos y servicios de terceros, servicios promocionales, servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de organización de pasarelas con fines promocionales; servicios de consultoría en administración de personal; servicios de reubicación para negocios; servicios secretariales; servicios de contabilidad; servicios de renta de máquinas expendedoras; servicios de búsqueda de patrocinadores (certificación visible a folios 14 y 15 del legajo de apelación).

8. Marca de fábrica y comercio **TOMMY HILFIGER** registro 249816, inscrita desde el 29 de enero de 2016, vigente hasta el 29 de enero de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 24** internacional: Tejidos y artículos textiles, no incluidos en otras clases, a saber: ropa blanca que no sea ropa interior, ropa de cama, ropa de baño, sábanas para cama, fundas de adorno para almohadas, fundas para almohadas, mantas para cama, edredones acolchados, colchas, cubrecamas, cobertores para cama, posa botellas posa vasos, fundas de edredón, edredones, vuelos para partes bajas de la cama para proteger del polvo, cobertores para colchón, toallas hechas de textiles, toallas para usar en el baño, toallas para usar en la playa, mantas para viaje, toallas para la cara, cortinas para el baño, ropa de mesa, cobertores para mesa, manteles, caminos de mesa hechos de tejidos, servilletas hechas de textiles, para mesa



individuales (textiles), cortinas hechas de textiles, cortinajes, cobertores ajustables de tela para muebles, banderas de tela, pañuelos; etiquetas de tela; cortinas para ajustar a los lados en forma de sujetadores de cortinas hechas de textiles; cortinas visillos; telas para tapizar muebles, tapizados murales de materias textiles; etiquetas hechas de materias textiles para identificar prendas de vestir; etiquetas (textiles) (certificación visible a folios 16 y 17 del legajo de apelación).



9. Marca de fábrica y comercio  registro 252432, inscrita desde el 23 de mayo de 2016, vigente hasta el 23 de mayo de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 18 internacional**: Cuero en bruto o semielaborado e imitaciones de cuero; pieles de animales; todo tipo de bolsos, a saber, bolsos y / o maletines deportivos y para atletismo para todo propósito; bolsos y / o maletines para viajes cortos; bolsos para libros; bolsos grandes; bolsos para viaje; salveques; bolsos de mano; equipaje, a saber maletas; carteras; maletines; bolsos para viaje; bolsos de lona; y bolsos de tela para compras; bolsos para usar en la playa, bolsos con ruedas para compras; bolsos para usar en la escuela; bolsos para llevar prendas de vestir en los viajes; correa para equipaje; valijas pequeñas para viajes cortos; carteras para llevar en la mano; set de bolsos para viaje vendidos vacíos; maletas con ruedas; carteras para llevar billetes, billeteras, carteras de bolsillo, carteras portamonedas, monederos, llaveros, estuches de cuero para tarjetas de crédito; porta dinero




y porta tarjetas de crédito, combinada; estuches para tarjetas, estuches para cosméticos vendidos vacíos, estuches y porta cosméticos; estuches de belleza para guardar cosméticos; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, collares para animales; arneses para animales; pieles de animales, cueros gruesos; guarniciones de cuero para muebles; tripas para charcutería (certificación visible a folios 18 y 19 del legajo de apelación).

10. Marca de fábrica y comercio **TOMMY HILFIGER** registro 249818, inscrita desde el 29 de enero de 2016, vigente hasta el 29 de enero de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 18** internacional: Cuero en bruto o semielaborado e imitaciones de cuero; pieles de animales; todo tipo de bolsos, a saber, bolsos y/o maletines deportivos y para atletismo para todo propósito; bolsos y/o maletines para viajes cortos; bolsos para libros; bolsos grandes; bolsos para viaje; salveques; bolsos de mano; equipaje, a saber maletas; carteras; maletines; bolsos para viaje; bolsos de lona; y bolsos de tela para compras; bolsos para usar en la playa. bolsos con ruedas para compras; bolsos para usar en la escuela; bolsos para llevar prendas de vestir en los viajes; correa para equipaje; valijas pequeñas para viajes cortos; carteras para llevar en la mano; set de bolsos para viaje vendidos vacíos; maletas con ruedas; carteras para llevar billetes, billeteras, carteras de bolsillo, carteras portamonedas, monederos, llaveros, estuches de cuero para tarjetas de crédito; porta dinero y porta tarjetas de crédito, combinada; estuches para tarjetas, estuches para cosméticos vendidos vacíos, estuches y porta cosméticos; estuches de belleza para guardar



cosméticos; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, collares para animales; arneses para animales; pieles de animales, cueros gruesos; guarniciones de cuero para muebles; tripas para charcutería (certificación visible a folios 20 y 21 del legajo de apelación).



11. Marca de Servicios  registro 249815, inscrita desde el 29 de enero agosto de 2016, vigente hasta el 29 de enero de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 35** internacional: Servicios de venta al detalle y de asistencia en negocios comerciales en relación con perfumería, cosméticos, prendas de vestir, calzado, sombrerería, productos textiles, productos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, bolso, lentes en general, joyería, relojes, instrumentos horológicos y cronométricos, accesorios y artículos para el hogar; todos los anteriores servicios también en relación con franquicias; servicios en línea para venta al detalle mediante de compañías de venta por correo en el área de prendas de vestir, perfumería, accesorios para el hogar, cosméticos, relojes, joyería, lentes en general, grabaciones, discos compactos, casetes, videos, libros, pinturas de artes, tarjetas, calendarios, pósteres, impresos, pegatinas y libros impresos de caricaturas; servicios administrativos con respecto al cierre (venta) de acuerdos de franquicias para perfumería, cosméticos, prendas de vestir, calzado, sombrerería, productos textiles, productos hechos de cuero o de imitaciones de cuero, bolsos, lentes en general, joyería, relojes, instrumentos horológicos y cronométricos, accesorios y artículos para el hogar; servicios



asistencia en administración de franquicias de negocios comerciales; servicios de organización de ferias de comercio para propósitos comerciales y de publicidad; servicios de publicidad; servicios de trabajos de oficina; servicios antes mencionados provistos también mediante Internet; servicios de presentación de productos en medios de comunicación, para propósitos de venta al detalle; servicios de administración comercial de licencias de los productos y servicios de terceros; servicios promocionales servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de organización de pasarelas con fines promocionales; servicios de consultoría en administración de personal; servicios de reubicación para negocios; servicios secretariales servicios de contabilidad; servicios de renta de máquinas expendedoras; servicios de búsqueda de patrocinadores (certificación visible a folios 22 y 23 del legajo de apelación).




12. Marca de Fábrica y comercio

registro 252430, inscrita desde el 23 de mayo de 2016, vigente hasta el 23 de mayo de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 14** internacional: Joyería, a saber, brazaletes, collares, broches, anillos, aretes, dijes, prensa corbatas, adornos de metales preciosos para sombreros, prendedores de metales preciosos, hebillas para correas de relojes, pines considerados joyería, gemelos, llaveros; joyería y piedras preciosas; instrumentos horológicos y cronométricos, a saber, relojes, relojes de pulsera, correas para relojes de pulsera y estuches para relojes, relojes,



cronógrafos, cronómetros, relojes despertadores; estuches para relojes, estuches para joyería; adornos de metales preciosos para calzado y sombrerería; metales preciosos y sus aleaciones (certificación visible a folios 24 y 25 del legajo de apelación).



13. Marca de Fábrica y comercio  registro 252431, inscrita desde el 23 de mayo de 2016, vigente hasta el 23 de mayo de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 24** internacional: Tejidos y artículos textiles, no incluidos en otras clases, a saber: ropa blanca que no sea ropa interior, ropa de cama, ropa de baño, sábanas para cama, fundas de adorno para almohadas, fundas para almohadas, mantas para cama, edredones acolchados, colchas, cubrecamas, cobertores para cama, posa botellas, posa vasos, fundas de edredón, edredones, vuelos para partes bajas de la cama para proteger del polvo, cobertores para colchón, toallas hechas de textiles, toallas para usar en el baño, toallas para usar en la playa, mantas para viaje, toallas para la cara, cortinas para el baño, ropa de mesa, cobertores para mesa, manteles, caminos de mesa hechos de tejidos, servilletas hechas de textiles, para mesa, manteles individuales (textiles), cortinas hechas de textiles, cortinajes, cobertores ajustables de tela para muebles, banderas de tela, pañuelos; etiquetas de tela; cortinas para ajustar a los lados en forma de sujetadores de cortinas hechas de textiles; cortinas visillos; telas para tapizar muebles, tapizados murales de materias textiles; etiquetas hechas de materias textiles para identificar prendas de vestir; etiquetas (textiles) (certificación visible a folios 26 y 27 del legajo



de apelación).

14. Marca de fábrica **TOMMY GIRL** registro 215133, inscrita desde el 13 de enero de 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2032, titular: TOMMY HILFINGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 24** internacional: Textiles y artículos textiles, no incluidos en otras clases, cobertores para cama y para mesa, cobijas, ropa de baño, ropa para uso doméstico, cortinas, ropa de cama, edredón, productos textiles para hacer todos los productos anteriores, mantas para cama, ropa de cama, cobertores de cama, colchas, mantas, porta vasos, edredones de plumas, toallas para la cara, cobertores para muebles, banderas, pañuelos, tela de lino, cobertores de colchón, fundas de adorno para almohadas, fundas para almohada, manteles individuales (textiles), colchas, servilletas (textiles), manteles, ropa para mesa, servilletas de tela, individuales para mesa, caminos de mesa, toallas, mantas de viaje, tapicería (tela), y tapices colgantes para pared (certificación visible a folios 28 y 29 del legajo de apelación).



tommy
girl

15. Marca de fábrica  registro 215134, inscrita desde el 13 de enero de 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2032, titular: TOMMY HILFINGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 25** internacional: Vestuario, vestuario para hombres, mujeres, niños e infantes; impermeables, chaquetas, blusas, camisetas, camisetas tipo



polo, vestidos, pantalones cortos, pantalones, trajes, enaguas, abrigos, ropa interior, pijamas, pantimedias, calcetines, tocados, calzado, ropa deportiva, calzado deportivo, trajes de baño, corbatas, cinturones (vestuario), bufandas, chales, guantes (certificación visible a folios 30 y 31 del legajo de apelación).



16. Marca de fábrica registro 216269, inscrita desde el 24 de febrero de 2012, vigente hasta el 24 de febrero de 2032, titular: TOMMY HILFINGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 24** internacional: Textiles y artículos textiles, no incluidos en otras clases, cobertores para cama y para mesa, cobijas, ropa de baño, ropa para uso doméstico, cortinas, ropa de cama, edredón, productos textiles para hacer todos los productos anteriores, mantas para cama, ropa de cama, cobertores de cama, colchas, mantas, porta vasos, edredones de pluma, toallas para la cara, cobertores para muebles, banderas, pañuelos, tela de lino, cobertores de colchón, fundas de adorno para almohadas, fundas para almohadas, manteles individuales (textiles), colchas, servilletas (textiles), manteles, ropa para mesa, servilletas de tela, individuales para mesa, caminos de mesa, toallas, mantas de viaje, tapicería (tela), y tapices colgantes para pared (certificación visible a folios 32 y 33 del legajo de apelación).



17. Marca de fábrica registro 215127, inscrita desde el 13 de enero de 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2032, titular: TOMMY HILFINGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 9** internacional: Anteojos para protegerse del sol, anteojos combinados para protegerse del sol y lentes protectores, lentes protectores, lentes, cristal óptico, accesorios para armazones y prótesis intraoculares para los artículos anteriores; estuches y soportes para los artículos anteriormente mencionados; partes para todos los artículos anteriores; cajas para presentación de lentes, cadenas para lentes y cordones para lentes; estuches para cámaras, estuches y soportes para computadoras portátiles y teléfonos móviles (certificación visible a folios 34 y 35 del legajo de apelación).



18. Marca de fábrica registro 216022, inscrita desde el 17 de febrero de 2012, vigente hasta el 17 de febrero de 2032, titular: TOMMY HILFINGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 18** internacional: Cuero e imitaciones de cuero y artículos hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; arneses. porta trajes, cosmetiqueras, mochilas, bolsos para la escuela, bolsos deportivos, bolsos para viaje, bolsos de mano, carteras neceseres, maletines, bolsos para compras y portafolios (con ruedas), billeteras, billeteras de



bolsillo, monederos, estuches para llaveros (marroquinería), estuches para tarjetas, porta pasaportes y porta documentos y porta cosméticos; estuches para sets de manicura; estuches para joyería, paraguas, sombrillas (certificación visible a folios 36 y 37 del legajo de apelación).

19. Marca de fábrica **TOMMY GIRL** registro 215128, inscrita desde el 13 de enero de 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2032, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 25** internacional: Vestuario, vestuario para hombres, mujeres, niños e infantes; impermeables, chaquetas, blusas, camisetas, camisetas tipo polo, vestidos, pantalones cortos, pantalones, trajes, enaguas, abrigos, ropa interior, pijamas, pantimedias, calcetines, tocados, calzado, ropa deportiva, calzado deportivo, trajes de baño, corbatas, cinturones (vestuario), bufandas, chales, guantes (certificación visible a folios 38 del legajo de apelación).


20. Marca de fábrica **TOMMY GIRL** registro 216268, inscrita desde el 24 de febrero de 2012, vigente hasta el 24 de febrero de 2032, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 18** internacional: Cuero e imitaciones de cuero y artículos hechos de estos materiales y no incluidos en otras clases; arneses, porta trajes, cosmetiqueras, mochilas, bolsos para la escuela, bolsos deportivos, bolsos para viaje, bolsos de mano, carteras, neceseres, maletines, bolsos para compras y portafolios (con ruedas), billeteras, billeteras de bolsillo, monederos, estuches para llaveros (marroquinería), estuches para tarjetas, porta pasaportes y porta documentos y



porta cosméticos; estuches para sets de manicura; estuches para joyería, paraguas, sombrillas (certificación visible a folios 40 y 41 del legajo de apelación).

21. Marca de fábrica **TOMMY GIRL** registro 215132, inscrita desde el 13 de enero de 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2032, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 9** internacional: Anteojos para protegerse del sol, anteojos combinados para protegerse del sol y lentes protectores, lentes protectores, lentes, cristal óptico, accesorios para armazones y prótesis intraoculares para los artículos anteriores; estuches y soportes para los artículos anteriormente mencionados; partes para todos los artículos anteriores; cajas para presentación de lentes, cadenas para lentes y cordones para lentes; estuches para cámaras, estuches y soportes para computadoras portátiles y teléfonos móviles (certificación visible a folios 42 del legajo de apelación).

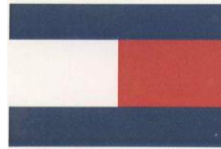


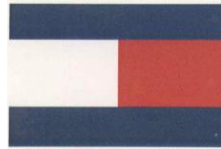
22. Marca de fábrica  registro 131135, inscrita desde el 17 de enero de 2002, vigente hasta el 17 de enero de 2032, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 14** internacional: Metales preciosos y sus aleaciones y productos hechos de metales preciosos o enchapados con los mismos, no incluidos en otras clases, joyería, piedras preciosas, instrumentos de horología y cronométricos, cubiertos enchapados de metales de preciosos, artículos decorativos y objetos de arte de



metales preciosos (certificación visible a folios 43 y 44 del legajo de apelación).

23. Marca de fábrica **TOMMY** registro 130997, inscrita desde el 11 de enero de 2002, vigente hasta el 11 de enero de 2032, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 14** internacional: Metales preciosos y sus aleaciones y productos hechos de metales preciosos o enchapados con los mismos, no incluidos en otras clases, joyería, piedras preciosas, instrumentos de horología y cronométricos, cubiertos enchapados de metales preciosos, artículos decorativos y objetos de arte de metales preciosos (certificación visible a folios 45 y 46 del legajo de apelación).

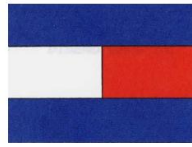


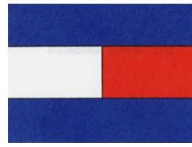
24. Marca de fábrica  registro 123225, inscrita desde el 6 de diciembre de 2000, vigente hasta el 6 de diciembre de 2030, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 25** internacional: ropa para hombres y mujeres, especialmente camisas, pantalones, chaquetas, pantalones cortos, sueters, fajas, chalecos, chaquetas deportivas, abrigos, capas y chaquetas de lana. (certificación visible a folios 47 y 48 del legajo de apelación).

25. Marca de fábrica **TOMMY GIRL** registro 100434, inscrita desde el 18 de marzo de 1997, vigente hasta el 18 de marzo de 2027, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 3** internacional: Colonias,



perfumes, aguas de tocador, cremas, lociones y gels para el cuerpo, desodorantes personales y antiperspirantes, jabones para uso personal, polvos para el cuerpo, aceites para el baño, sales para el baño, gels para la ducha, champús y acondicionadores para el cabello, rocíos para el cabello, gels, cremas y lociones para fijar el cabello, aceites esenciales, lápices labiales, brillo para los labios (certificación visible a folios 49 y 50 del legajo de apelación).



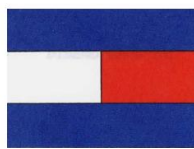
26. Marca de fábrica  registro 100433, inscrita desde el 18 de marzo de 1997, vigente hasta el 18 de marzo de 2027, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 9** internacional: Anteojos o lentes, anteojos para el sol, aros para lentes y anteojos (certificación visible a folios 51 y 52 del legajo de apelación).

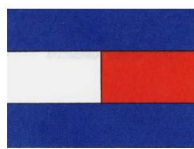
27. Marca de fábrica **TOMMY HILFIGER** registro 100431, inscrita desde el 18 de marzo de 1997, vigente hasta el 18 de marzo de 2027, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 9** internacional: Anteojos o lentes, anteojos para el sol, aros para lentes y anteojos (certificación visible a folios 53 y 54 del legajo de apelación).

28. Marca de fábrica **TOMMY** registro 97474, inscrita desde el 25 de setiembre de 1996, vigente hasta el 25 de setiembre de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 3** internacional: Cosméticos, colonias, colonias en rocío, lociones para después de



rasurarse y bálsamos para después de rasurarse, desodorantes para uso personal y jabones (certificación visible a folios 55 y 56 del legajo de apelación).



29. Marca de fábrica  registro 97473, inscrita desde el 25 de setiembre de 1996, vigente hasta el 25 de setiembre de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en clase 3 internacional: Cosméticos, colonias, colonias en rocío, lociones para después de rasurarse y bálsamos para después de rasurarse, desodorantes para uso personal y jabones (certificación visible a folios 57 y 58 del legajo de apelación).

30. Marca de fábrica **TOMMY HILFIGER** registro 97472, inscrita desde el 25 de setiembre de 1996, vigente hasta el 25 de setiembre de 2026, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en **clase 3** internacional: Cosméticos, colonias, colonias en rocío, lociones para después de rasurarse y bálsamos para después de rasurarse, desodorantes para uso personal y jabones. (certificación visible a folios 59 y 60 del legajo de apelación).

31. Marca de fábrica **TOMMY** registro 78572, inscrita desde el 26 de febrero de 1992, vigente hasta el 26 de febrero de 2032, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en clase 25 internacional: Artículos de



vestir para hombres, mujeres y niños, botas, zapatos y pantuflas. (certificación visible a folios 61 y 62 del legajo de apelación).

32. Marca de fábrica **TOMMY HILFIGER** registro 69133, inscrita desde el 18 de octubre de 1988, vigente hasta el 18 de octubre de 2028, titular: TOMMY HILFIGER LICENSING LLC., para proteger y distinguir en clase 25 internacional: camisas, pantalones, chaquetas, sueters, pantalones cortos, chalecos, abrigos, capas (certificación visible a folios 63 y 64 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a 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.



De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

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 distingue los mismos productos o servicios u otros



relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, p. 5, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el



origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

[...]

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.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta con las inscritas:

Marca solicitada

TONY

Clase 25: prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.

Marcas inscritas



registro 277729.

Clase 25 internacional



**TOMMY
JEANS**

registro 277765.

Clase 18 y 35 internacional

TOMMY JEANS

registro 277626.

Clase 18 y 35 internacional:



registro 262621

Clase 25 internacional

TOMMY HILFIGER

registro 262622.

Clase 25 internacional

TOMMY HILFIGER

registro 249820.

Clase 14 internacional

TOMMY HILFIGER

registro 249817.

Clase 35 internacional:



TOMMY HILFIGER

registro 249816.

Clase 24 internacional.



registro 252432.

Clase 18 internacional

TOMMY HILFIGER

registro 249818.

Clase 18 internacional.



registro 249815.

Clase 35 internacional.



registro 252430.
Clase 14 internacional



registro 252431.
Clase 24 internacional

TOMMY GIRL

registro 215133.
Clase 24 internacional



tommy
girl

registro 215134.
Clase 25 internacional



registro 216269.
clase 24 internacional



registro 215127.
Clase 9 internacional



registro 216022.
Clase 18 internacional

TOMMY GIRL

registro 215128.
Clase 25 internacional.

TOMMY GIRL

registro 215168.
Clase 18 internacional.



TOMMY GIRL

registro 215132.

Clase 9 internacional.



registro 131135,

Clase 14 internacional.

TOMMY

registro 130997.

Clase 14 internacional



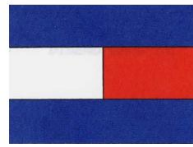
registro 123225.

Clase 25 internacional.

TOMMY GIRL

registro 100434.

Clase 3 internacional.



registro 100433.
clase 9 internacional

TOMMY HILFIGER

registro 100431.
Clase 9 internacional

TOMMY

registro 97474.
Clase 3 internacional



registro 97473.
Clase 3 internacional.

TOMMY HILFIGER

registro 97472.
Clase 3 internacional

TOMMY

registro 78572.
Clase 25 internacional.



TOMMY HILFIGER


registro 69133.


Clase 25 internacional.

Todas las marcas indicadas y registradas tienen por titular a la empresa **TOMMY HILFIGER LICENSING LLC**. El cotejo de los productos o servicios protegidos en las diferentes clases pueden ser observados en el considerando tercero de esta resolución relacionada con los hechos probados.

Al realizar el cotejo gráfico, concluye esta instancia que la marca pretendida es mixta donde la parte denominativa guarda similitud con marcas previamente registradas, en particular con la denominación **TOMMY** y su diseño. El signo solicitado reproduce parcialmente el elemento denominativo dominante de los signos registrados. En efecto, ambos signos comparten términos altamente similares “**TONY**” y “**TOMMY**”, los cuales presentan coincidencias relevantes en su estructura, al estar conformados por letras dispuestas en un orden muy similar.

TONY

Además, la parte figurativa del signo solicitado , presenta un alto grado de similitud con el diseño de algunos signos registrados, en particular en el uso de los mismos colores

, y la “T” en color blanco que posee la marca solicitada no resulta lo suficientemente distintiva. En conjunto, estas



similitudes (denominativa y de diseño) pueden inducir al consumidor medio a asociar ambos signos con un mismo origen empresarial o a considerarlos variantes de una misma marca.

Fonéticamente el signo solicitado y los signos registrados presentan una marcada similitud auditiva, “TONY” y “TOMMY” generan una impresión sonora altamente similar, susceptible de ser percibida como equivalente por el consumidor medio, quien tiende a identificar y recordar las marcas principalmente por su componente fonético.

En particular, las denominaciones “TONY” y “TOMMY” poseen la misma longitud fonética y coinciden en su estructura, caracterizada por el mismo inicio “TO” y una terminación similar “Y”, siendo la única variación relevante la incorporación de dos consonantes adicionales en “TOMMY” – “MM”, diferencia que no resulta suficiente para excluir el riesgo de confusión.

Desde el punto de vista ideológico, son nombres propios para identificar y distinguir a personas, animales, cosas, etc.

Determinada la similitud entre los signos enfrentados, resulta necesario comparar los productos, pues el riesgo de confusión no se configura únicamente a partir de la semejanza marcaria, sino también de la relación existente entre los bienes identificados.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 236-IP-2017, del 4 de octubre de 2018, señaló que “...para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto,



debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.”

Conforme a tal criterio interpretativo, es necesario examinar si los productos amparados por la marca solicitada y los de los signos inscritos presentan similitud en cuanto a la naturaleza, afinidad, función, canales de comercialización y público consumidor, de forma que se puede configurar el riesgo de confusión y asociación empresarial.

Como se puede apreciar, los productos que busca proteger el signo

TONY

, en clase 25: prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería, guardan relación con los registros analizados en el expediente; principalmente con aquellas marcas que protegen productos en la misma clase 25 internacional y vistos en el cotejo

sean: registro 277729; registro 262621; TOMMY

HILFIGER registro 262622; registro 215134; TOMMY GIRL

registro 215128; registro 123225; TOMMY registro 78572; y TOMMY HILFIGER registro 69133; así como los productos y servicios

relacionados: **TOMMY JEANS** registro 277765 en Clases 18 y 35; TOMMY JEANS registro 277626 en clases 18 y 35; TOMMY HILFIGER registro 249820 en clase 14; TOMMY HILFIGER registro 249817 en



clase 35 internacional; TOMMY HILFIGER registro 249816 Clase 24;



registro 252432 en Clase 18; TOMMY HILFIGER



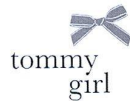
registro 249818 en clase 18; registro 249815 en clase 35;



registro 252430 en clase 14; registro 252431 en



clase 24; TOMMY GIRL registro 215133 en clase 24;



registro 216269 en clase 24; registro 215127 en clase 9;



registro 216022 en Clase 18; TOMMY GIRL registro 215168



en clase 18; TOMMY GIRL registro 215132 en clase 9; registro 131135 en clase 14; TOMMY registro 130997 en clase 14;



TOMMY GIRL registro 100434 en clase 3; registro 100433 en clase 9; TOMMY HILFIGER registro 100431 en clase 9; TOMMY



registro 97474 en clase 3; registro 97473 en clase 3; TOMMY HILFIGER registro 97472 en clase 3. Tanto los productos que se

pretenden proteger con el signo solicitado, como los registrados mantienen una identidad o clara relación y conexidad, en la medida en que coinciden en su naturaleza, al tratarse de servicios o productos vinculados a las prendas, vestimentas, indumentaria, calzado y





accesorios, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y consumidor meta.

Ahora bien, la confusión a la que se hace referencia recae, conforme lo dispone el artículo 8, sobre el público consumidor en general, incluyendo tanto a los consumidores finales como a los agentes económicos que participan en el mismo giro comercial. Esa protección tiene como finalidad garantizar que el consumidor pueda identificar de manera clara y precisa el origen empresarial de los servicios que recibe, lo que le permite adoptar decisiones informadas y evaluar incluso la calidad de los productos y servicios en función de la empresa que los presta.

Es así que al prevalecer la suma de las semejanzas sobre las diferencias, y al carecer estas últimas de suficiente fuerza distintiva, se intensifica el riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

No le asiste razón al recurrente en sus argumentos y la calificación que este da al signo pues tal como lo señaló el Registro de origen, criterio que comparte este Tribunal, el elemento denominativo **TONY** constituye el componente preponderante y dominante del signo, y además es el que ejerce mayor influencia en la percepción del consumidor, al tratarse del primer vocablo que identifica el público relevante, así como la similitud del logo en sus colores y disposición

del solicitado  contra el inscrito . Tales coincidencias resultan determinante para la configuración de un riesgo de confusión directo e indirecto, así como de riesgo de asociación empresarial, al inducir al consumidor a creer que los servicios distinguidos provienen



del mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, respecto de los productos comprendidos principalmente en la clase 25 de la clasificación internacional.

En el presente caso, no se trata de una similitud leve o secundaria, sino de una situación en la que la marca solicitada reproduce e incorpora elementos esenciales de los signos previamente registrados, lo que incrementa la probabilidad de confusión en el mercado. Conforme a los criterios reiterados en materia de cotejo marcario, el análisis debe realizarse comparando los signos tal como fueron solicitados y tal como se encuentran registrados, sin fragmentarlos ni desnaturalizar su impresión global.

Con respecto a la inscripción de la marca en otros países, en nuestro país opera el principio de territorialidad que establece que los derechos de una marca registrada solo tienen validez y protección dentro de la jurisdicción del país o territorio donde se otorgó el registro.

Por último, no resulta atendible el argumento del apelante, en tanto sostiene que la pronunciación de “TOMMY” difiere de “TONY TE”. Sin embargo, tal alegato carece de sustento, ya que la marca solicitada consiste únicamente en la denominación “TONY”, sin incorporar elemento adicional alguno como “TE”. En consecuencia, la comparación debe efectuarse entre “TONY” y “TOMMY”, conforme a los signos tal como han sido solicitados y registrados, respectivamente.

Conforme a lo expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su



coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos, debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por las marcas registradas, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por el apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial de **LW GLOBAL INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial de **LW GLOBAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:20:27 del 24 junio 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55