
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0076-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



JAGUAR LAND ROVER LIMITED, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-6670)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0192-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del dieciséis de abril dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad número 1-0392-0470, vecino de San José en su condición de apoderado especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, organizada y constituida bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:09:08 del 7 de enero de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y de



comercio del signo: para distinguir en clase 25:
prendas de vestir, sombrerería, calzado.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:09:08 del 7 de enero de 2021, denegó la inscripción del signo por derecho de terceros, al existir inscritos: "JAGUAR" en clase 14 internacional para proteger relojes y sus repuestos, péndulo; nombre comercial JAGUAR para proteger un establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización y distribución de calzado deportivo, ubicado en San José, Zapote, 300 metros este y 300 metros norte del antiguo Itan, contiguo a la embajada de Uruguay y la marca de fábrica



en clase 25 internacional para proteger: calzado deportivo.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **JAGUAR LAND**

ROVER LIMITED apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

1.- Considera que la marca JAGUAR obtuvo el estatus de renombre o notoriedad mediante el voto del Tribunal Registral Administrativo número 00095-2020 de las 10:01 del 21 de abril de 2020, en virtud del reconocimiento de notoriedad obtenido en un país miembro del Convenio de París, Brasil. Por lo anterior en el presente trámite se solicitó se reconociera la protección especial según la normativa aplicable a la luz del Convenio de París artículo 6 bis. Por lo anterior a pesar de la identidad de las marcas, el origen del distintivo asociado a la denominación JAGUAR (Diseño) en clase 12, establece un parámetro que no permite que el consumidor promedio asocie su marca con ninguno de los signos en disputa, principalmente por la inclusión de la emblemática figura del jaguar que salta, contrario a la conclusión errada del Registro

2.- Señala que los signos tienen diferencias gráficas que evitan cualquier posibilidad de asociación empresarial. A nivel gráfico el impacto visual de cualquiera de las marcas por las cuales se rechazó la de su representada son muy diferentes, la marca solicitada es muy conocida por el famoso jaguar saltador que ha alcanzado gran fama mundial.

3.- Indica que sobre su uso en Costa Rica no existe relación entre prendas de vestir, calzado, sombrerería y relojes, que permitan asociar la marca pretendida de su mandante con la perteneciente a otros titulares. Su representada tiene una serie de



marcas inscritas en el país. La marca no solo identifica productos de clase 12, sino que, además, se usa para promover los distintos


productos solicitados de acuerdo con el giro que se trate. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para la resolución de este caso, los siguientes: En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.- Marca de fábrica: “JAGUAR” en clase 14 internacional para proteger relojes y sus repuestos, péndulo; inscrita el día 6 de marzo de 1992 y vigente hasta el 06 de marzo de 2022. Titular: Manufacture des Montres Jaguar S.A. (Ver folios 6 y 7 del expediente administrativo principal).

2.- Nombre comercial: “JAGUAR”, en clase 49 para proteger un establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización y distribución de calzado deportivo, ubicado en San José, Zapote, 300 metros este y 300 metros norte del antiguo ITAN, contiguo a la embajada de Uruguay. Titular CARICIA C.R.C, S.A. (Ver folios 8 al 10 del expediente administrativo principal).



3.- Marca de fábrica:  en clase 25 internacional para proteger: calzado deportivo, inscrita el 22 de mayo de 2003 y vigente hasta el 22 de mayo de 2023. Titular: CARICIA C.R.C, S.A. (Ver folios 11 al 13 del expediente administrativo principal).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las certificaciones de los signos inscritos, indicadas en el considerando segundo “HECHOS PROBADOS” de esta resolución.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaría, protegiendo de esta forma no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, 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.

Ante ello, el operador jurídico 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 desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

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; [...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Ahora, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar, es menester indicar que; “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se

percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Bajo esa conceptualización, marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para distinguir en clase 25: prendas de vestir, sombrerería, calzado.

SIGNOS INSCRITOS

JAGUAR

Marca de fábrica

Para proteger en clase 14 internacional para proteger relojes y sus repuestos, péndulo.

JAGUAR

Nombre comercial

Para proteger en clase 49 un establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización y distribución de calzado deportivo, ubicado en San José, Zapote, 300 metros este y 300 metros norte del antiguo ITAN, contiguo a la embajada de Uruguay.



Marca de fábrica

Para proteger en clase 25 internacional: calzado deportivo

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista **gráfico** se determina que, entre el elemento literal del signo



solicitado

y

los

registrados

JAGUAR



existen importantes diferencias, ya que si bien coinciden en



la palabra “**JAGUAR**”, el signo solicitado es un signo mixto, que no solo tiene la palabra “**JAGUAR**”, sino además se compone de una figura de un jaguar saltando y que tiene una contextura o complejión muy particular, lo que provoca un mayor nivel de diferenciación.

Desde el punto de vista fonético, si bien es cierto comparten la palabra “**JAGUAR**”, las diferencias que tienen los signos en su conjunto permiten que puedan coexistir, ya que esa palabra no constituye el único elemento identificatorio del signo.

En el campo ideológico el grado de similitud se centra en la palabra **JAGUAR**, que corresponde a un animal felino, en donde todos los signos comparados coinciden, pero no se debe olvidar que el pedido al ser un signo mixto, el elemento preponderante lo es el jaguar saltando.

Conforme lo expuesto, definitivamente para esta autoridad, el signo pretendido a pesar de que la palabra jaguar es parte de su conjunto marcario y que esta palabra también es parte de los signos inscritos, la diferencia radica en que el pedido es identificado e individualizado por el consumidor, ya que la parte gráfica que corresponde a un jaguar saltador, es lo que viene a llamar la atención y es precisamente el elemento que va a quedar en la memoria del consumidor al momento de consumir esa marca. Dentro del tráfico mercantil el elemento gráfico del signo solicitado no permite un riesgo de confusión que sea necesario proteger.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la

existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (**Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.**). Bajo esta conceptualización, en el caso de análisis no se configura ninguna de las confusiones indicadas, ya que la parte gráfica del signo pedido viene a constituir el elemento diferenciador entre los demás cotejados, lo que impide que el consumidor se vea confundido a la hora de escoger los productos que protege, y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta puede continuar su proceso de inscripción.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser de recibo, ya que el signo que solicita cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

En cuanto al agravio externado por el representante de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, donde alega la notoriedad de su marca **JAGUAR** en clase 12 internacional, reconocida por este Tribunal mediante el voto 0095-2020 de las 10:01 del 21 de abril de 2020, debe indicársele al recurrente, que el caso que se analiza en este expediente, refiere a la solicitud de marca de su representada en clase 25, siendo que el alcance de esa protección especial relacionada con la notoriedad de su marca en clase 12, no implica que posteriores solicitudes marcarias en distintas clases deban de inscribirse sin un análisis adecuado conforme el marco de calificación que corresponda en cada caso. No obstante en este proceso la solicitud marcaria debe continuar su trámite, dado que, como se indicó, los signos son lo suficientemente diferentes, poseen elementos en su conjunto que no rememoran ni crean confusión entre ellos.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es acoger los agravios formulados por el apelante y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 10:09:08 del 7 de enero de 2021, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo



para distinguir en clase 25: prendas de vestir, sombrerería, calzado.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el abogado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:09:08 del 7 de enero de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite



de inscripción del signo para distinguir en clase 25: prendas de vestir, sombrerería, calzado. Sobre lo resuelto 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33