

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2016-0551 TRA-PI 242-18**



**Solicitud de inscripción de marca de comercio**

**JAGUAR LAND ROVER LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5092)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO 0586-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad 1-392-0470, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, Reino Unido con domicilio en Abbey Road, Witley, Coventry CV3 4LF Inglaterra, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:01 horas del 15 de marzo de 2018.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** En el caso concreto, el representante de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: *“Prendas de vestir,; sombrería, calzado”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente,



determinó rechazar la solicitud de la marca de comercio en clase 25 internacional, presentada por la compañía. **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en virtud que del análisis realizado se comprueba que hay similitud con los signos marcarios inscritos propiedad de las empresas **CARICIA C.R.C, S.A, registros No. 138983 y 138982** y **MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A, registro No. 78693**, siendo que los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados con los que protegen dichos titulares, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. En consecuencia, se transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte el representante de la compañía **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, señaló que el origen del distintivo asociado a la denominación JAGUAR establece un parámetro que no permite al consumidor promedio asocie su marca con ninguno de los signos inscritos principalmente por la inclusión de la figura del jaguar. Indica que con relación al signo inscrito cuyo titular es MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A, este es denominativo y que protege relojes y sus repuestos, péndulos, por lo que no hay riesgo de confusión. Señala que en cuanto los signos bajo los registros 138983 y 138982 no se comprueba el uso de la marca Jaguar o que existe un establecimiento comercial, agrega que el domicilio social de la empresa el local comercial solo indica el nombre de la empresa CARICIA CRC, S.A . Continúa manifestando que, en cuanto al uso en Costa Rica, no existe relación entre los productos de la empresa Manufacture des Montres Jaguar S.A con los de su representada y que no existe ninguna referencia en internet sobre la marca Jaguar de la empresa CARICIA CRC, S.A, así como que el establecimiento comercial JAGUAR esté siendo utilizado en nuestro territorio. Señala que su representada cuenta en nuestro país con una serie de inscripciones previas en otras clases debidamente explotadas. Agrega que **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** ha patrocinado eventos pro conservación de la especie animal que lleva su nombre. Manifiesta que en razón de las diferencias de los signos se llega a la conclusión de la coexistencia registral, por lo que indica que la marca de su representada es susceptible de apropiación marcaria. Solicita se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza lo siguiente:

- Que la compañía **CARICIA C.R.C S.A** tiene inscritos los registros marcarios:



- 1) **Marca de comercio** registro 138982, vigente hasta 22 de mayo de 2023 en **clase 25** internacional, para proteger: *“Calzado deportivo”* (v.f 08 expediente principal)
  
  - 2) **JAGUAR Nombre comercial** registro 138983, en **clase 49** internacional, para proteger: *“Un establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización, distribución de calzado deportivo.”* (v.f 160 expediente principal)
- **Que la empresa MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A** tiene inscrito el registro marcario:
    - 3) **JAGUAR Marca de comercio** registro 78693, vigente hasta el 06 de marzo de 2022, en clase 14 internacional para proteger *“ Relojes y sus repuestos, péndulos”*. ( v.f 170 expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

**CUARTO.** 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, del 6 de enero de 2000, en su artículo 2 define el término marca, como: “...

*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*". Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como aquella cualidad que permite hacer la diferenciación de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Bajo esa premisa, compete al Registrador marcario dentro de su función calificadora, verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros.

Para el caso bajo examen, tenemos que la solicitud de la marca de comercio



en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: *“Prendas de vestir,; sombrería, calzado”*, presentada por la compañía **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, fue denegada por lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de cita.

Al respecto, el citado numeral establece: *“... **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 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 fecha anterior (...)*”.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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 hubiere entre ellos.

Bajo esa premisa, queda claro que la solicitud de la marca de comercio propuesta

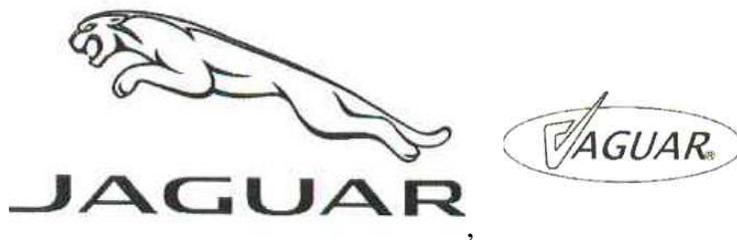


contiene una evidente similitud con los signos



marcarlos inscritos , **JAGUAR Nombre comercial** propiedad de la empresa **CARICIA C.R.C S.A** y **JAGUAR** propiedad de la empresa **MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A**, lo cual puede inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de riesgo de confusión visual, auditivo, ideológico y relación de servicios.

Obsérvese, que a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, entre las marcas contrapuestas a nivel visual,



y **JAGUAR**, todas ellas gramaticalmente contienen el denominativo **JAGUAR**, o sea que se encuentra de manera íntegra dentro del contenido de los registros inscritos, por lo que ello no le proporciona distintividad al signo solicitado para poder coexistir registralmente.

Desde el punto de vista gráfico se determina que tanto en el signo solicitado como en los inscritos, existe una total identidad en la parte denominativa y en cuanto al diseño del solicitado ( ya que este es un reproducción grafica del denominativo), por lo que no encontramos diferencias suficiente y esto puede inducir a que el consumidor al verlos los pueda relacionar como si fuesen de un mismo origen empresarial. Máxime, que la mayor percepción tal y como se ha analizado se encuentra inmersa en la denominación **JAGUAR**.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que las marcas cotejadas evocan la misma idea en cuanto al animal llamado JAGUAR., por lo que, las va a

asociar y relacionar de manera directa dentro de la misma línea de productos que comercializan las empresas titulares de los registros inscritos, por consiguiente va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenecen a un mismo origen empresarial, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta con que no se confundan entre sí para que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos; en este caso se puede realizar un análisis aplicando el Principio de Especialidad, que permite admitir signos similares si los servicios o productos que protegen son totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta en los hechos tenidos por probados, el solicitante indica expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado es en **clase 25** internacional, sea: ***“Prendas de vestir, sombrería, calzado”***, productos que sin lugar a dudas están relacionados con los registros No, 138982 , 138983 y 78693 que protege y comercializan la empresa **CARICIA C.R.C, S.A**, y **MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A**. respectivamente, es con base en ello, que se determina que existe identidad no solo entre las denominaciones, sino que además, en el ejercicio de su actividad mercantil, por ende, dirigida al mismo sector de los consumidores.

Del análisis realizado, este Tribunal concluye que no lleva razón el apelante en cuanto a los extremos señalados, toda vez, que tal y como ha sido determinado el denominativo empleado contiene más semejanzas que diferencias respecto de los signos inscritos, lo cual impide su

---

coexistencia registral conforme lo dispone el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas; razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Señala el apelante que en cuanto a los signos bajo los registros 138983 y 138982 no se comprueba el uso de la marca Jaguar o que existe un establecimiento comercial en funcionamiento, en este sentido, si los signos inscritos no están siendo usados en el comercio, existen los procedimientos y los términos dentro de los cuales se puede accionar para solicitar la nulidad de tales signos, pero no procede que, en detrimento de los consumidores se permita la coexistencia de signos con evidentes problemas extrínsecos.

En cuanto a la coexistencia registral de los signos, debe considerar el apelante que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo primero establece la protección para los consumidores frente a situaciones de efectos reflejos en la competencia desleal entre productores. De modo tal, que no podría la Administración registral permitir de manera alguna la coexistencia de signos que puedan causar o inducir a confusión respecto de los productos o servicios y/o su origen empresarial, lo cual sería violatorio no solo de los preceptos que este Tribunal debe hacer valer, sino que además, ello atentaría con el quehacer registral al que se encuentra sometido conforme de esa manera lo disponen los numerales 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la compañía **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:01 horas del 15 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

---

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la compañía **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:01 horas del 15 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos denegando la inscripción del signo solicitado. 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.** -

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES**

#### **TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 0041.53**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

#### **TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE**

**TNR. 00.60.69**

### **INSCRIPCIÓN DE MARCA**

#### **TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA**

##### **MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.42.55**