

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0416-TRA-PI-544-13**

**Oposición en solicitud de inscripción como señal de propaganda del signo ESTACIÓN VERDE JAGUAR (diseño)**

**Enersol de Costa Rica S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-7502)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0408-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veintidós de mayo del dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Jenny Vargas Tuck, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento treinta y nueve-cero cero sesenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Enersol de Costa Rica S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil ciento ochenta y dos, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos, cuatro segundos del veintiséis de junio de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de agosto de dos mil once, los señores Alberto Gerardo Mesén Madrigal y Luis Fernando Montes Arias, representando a la empresa Enersol de Costa Rica S.A., solicitaron la inscripción como señal de publicidad del signo



para ser utilizada y distinguir los mismos productos y servicios de las marcas ENERSOL registros 119522, 119528, 119529, RAIN FOREST GUARD registro 139636 y ENERSOL EL VERDADERO PODER registro 203284.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha catorce de diciembre de dos mil once, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Jaguar Cars Limited, se opuso al registro solicitado. Posteriormente la opositora cambia a Jaguar Land Rover Limited.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos, cuatro segundos del veintiséis de junio de dos mil trece, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar lo pedido.

**CUARTO.** Que en fecha dos de julio de dos mil trece, la representante de la empresa Enersol de Costa Rica S.A., presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las once horas, dos minutos, cuarenta y nueve segundos del diecinueve de julio de dos mil trece.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado desde el doce de mayo de dos mil diez hasta el doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de los siguientes signos distintivos:

1- A nombre de la empresa Enersol de Costa Rica S.A.:

- a. Marca de comercio **ENERSOL EL VERDADERO PODER** (diseño), registro N° 203284, vigente hasta el tres de setiembre de dos mil veinte, para distinguir en clase 4 aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, productos para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado y mechas de iluminación, y en clase 9 baterías para vehículos (folios 367 y 368).
- b. Marca de servicios **ENERSOL**, registro N° 119522, vigente hasta el cinco de abril de dos mil veinte, para distinguir en clase 42 servicios de expendio de gasolina y diesel en todas sus presentaciones, así mismo expendio de otros combustibles y toda clase de aceites automotrices y lubricantes (folios 371 y 372).
- c. Nombre comercial **ENERSOL** (diseño), registro N° 119529, inscrita desde el cinco de abril de dos mil, para distinguir un establecimiento comercial dedicado al expendio de gasolina, diesel, todas sus presentaciones, así mismo expendio de otros combustibles y toda clase de aceites automotrices y lubricantes, servicios de reparación, revisión y evaluación de todo tipo de motores de vehículos,

motocicletas, y en general todo tipo de transporte marino, terrestre o aéreo (folios 377 y 378).

- d. Marca de fábrica **RAIN FOREST GUARD** (diseño), registro N° 139636, vigente hasta el cinco de agosto de dos mil trece, para distinguir en clase 3 productos para el cuidado y la protección automotriz tales como ceras, champús y abrillantadores (folios 379 y 380).
- e. Nombre comercial **ENERSOL**, registro N° 119528, inscrito desde el cinco de abril de dos mil, para distinguir un establecimiento comercial dedicado al expendio de gasolina, ubicado en San José, Cartago y otros (folios 388 y 389).

2- A nombre de la empresa Jaguar Land Rover Limited:

- a. Marca de servicios **JAGUAR**, registro N° 168897, vigente hasta el veinticinco de junio de dos mil diecisiete, para distinguir en clase 37 servicios de reparación y mantenimiento de automóviles (folios 419 y 420).
- b. Marca de servicios **JAGUAR**, registro N° 169395, vigente hasta el nueve de julio de dos mil diecisiete, para distinguir en clase 35 servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción (folios 421 y 422).
- c. Marca de fábrica **JAGUAR**, registro N° 169396, vigente hasta el nueve de julio de dos mil diecisiete, para distinguir en clase 12 vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases (folios 423 y 424).
- d. Marca de fábrica **JAGUAR**, registro N° 173726, vigente hasta el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 12 vehículos de motor terrestres y partes y accesorios para los mismos (folios 425 y 426).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de

la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio del signo solicitado, procedió con su rechazo al determinar que los productos, servicios y giros que se distinguen con las marcas y nombres comerciales que se asociarán a la señal de propaganda son idénticos o están íntimamente relacionados con los productos y servicios que ya se distinguen con las marcas inscritas.

Por su parte la representante de la empresa recurrente Enersol de Costa Rica S.A. manifiesta que los servicios para vehículos Jaguar se prestan en la concesionaria y no en una gasolinera o tienda de conveniencia, que el consumidor promedio de los automóviles JAGUAR no se verá confundido al percibir el signo ESTACIÓN VERDE JAGUAR, y que el diseño propuesto crea diferencia suficiente para permitir la coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Debe este Tribunal iniciar el presente análisis indicando que si bien la empresa opositora basó su oposición en parte en la idea de la notoriedad de la marca JAGUAR, no puede acogerse tal dicho, ya que, tal y como bien analizó el Registro en la resolución venida en alzada, la prueba que consta en el expediente no es suficiente para demostrar tal dicho. La notoriedad es una cuestión de hecho que, para poder ser tomada en cuenta por la Administración Registral, debe de quedar debidamente comprobada en cada expediente en el que se alegue, no pudiendo otorgarse tal categoría ni aunque los miembros de este Órgano Colegiado pudiesen conocer de forma personal sobre la extensión e importancia de la marca en cuestión, ya que se perdería la objetividad y se vería conculcado el principio de rogación que rige a la actividad registral. Por esto último fue que se dio oportunidad a la parte que la alegó de presentar mejor prueba a favor de su alegato, más no fue atendida. Pero, al mismo tiempo, al estar las marcas de la empresa opositora debidamente registradas y vigentes en Costa Rica, y estar dedicadas a distinguir productos y servicios que están íntimamente relacionados con los que la señal de propaganda propuesta busca llamar la atención del consumidor, se hace innecesario echar mano de la teoría de la notoriedad de las marcas opuestas, ya que el registro las convierte en oponibles de pleno derecho, y éstas se encuentran

dentro de los límites del principio de especialidad, por lo que la presente resolución se basa en un cotejo referido a marcas registradas y no en la notoriedad de éstas.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”.

Tenemos entonces que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial respecto de los productos, servicios o giro sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas, que establece para lo que interesa al caso bajo estudio lo siguiente:

“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

(...)

c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero. (...)"



Para el caso bajo examen, se observa que la señal de propaganda solicitada contiene en su construcción a la palabra JAGUAR, que es el elemento central de la aptitud distintiva de las marcas previamente inscritas, y es también el elemento preponderante dentro del diseño solicitado. Además, los productos, servicios y giros comerciales involucrados tienen que ver con la automovilística en general, por lo que están íntimamente relacionados, pudiendo provocar entonces que el consumidor se vea afectado a la hora de realizar su acto de consumo.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra la resolución venida el alzada, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Jenny Vargas Tuck representando a la empresa Enersol de Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos, cuatro segundos del veintiséis de junio de dos

mil trece, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**