

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0348-TRA-PI**

**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y**



**SERVICIOS “ WHITE JAGUARS ”**

**JAGUAR LAND ROVER LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP DE ORIGEN 2016-0011343)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO 0095-2020***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas un minuto del 21 de abril del dos mil veinte.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0629-0794, en su condición de apoderada especial para asuntos de propiedad industrial de la sociedad **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes del Reino Unido, con domicilio en Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Inglaterra, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:49 horas del 4 abril de 2019.

***Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 17 de noviembre de 2016, MARIO ALBERTO ROBLES TENCIO, mayor, casado una vez, informático, actuando como apoderado generalísimo de **APPSEC SOCIEDAD CIVIL**, cédula jurídica 3-106-723465,



presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios tramitada bajo el expediente número 2018-11343, para proteger y distinguir en clase 9: “Programas informáticos y software de todo tipo”, en clase 35: “En la publicidad, gestión de negocios y comercialización, para proteger y distinguir: soluciones informáticas de desarrollo y seguridad, programas informáticos y software de todo tipo”, y en clase 42: “Servicios informáticos de investigación y auditoría, soluciones informáticas de desarrollo y seguridad”.

El 20 de abril de 2017 el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular de registros de la marca “**JAGUAR**” la cual, es un signo notorio lo que constituye un obstáculo de acuerdo con el artículo 8 inciso a), b) y e), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Asimismo, solicitó



la inscripción de la marca **JAGUAR** en clase 9, tramitada bajo el expediente 2016-11913.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:42:49 horas del 4 abril de 2019, dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por JORGE TRISTÁN TRELLES, apoderado especial de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, contra la solicitud de inscripción de la solicitada (...) en clases 9, 35 y 42, tramitado bajo expediente 2016-11343, solicitada por MARIO ALBERTO ROBLES TENCIO, actuando como apoderado generalísimo de APPSEC SOCIEDAD CIVIL, la cual se acoge. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca JAGUAR alegada por la empresa JAGUAR LAND ROVER LIMITED. iii. Se acoge la solicitud de la marca JAGUAR (diseño) expediente 2016-11913, solicitada por JORGE TRISTÁN TRELLES, apoderado especial de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, para los siguientes productos: “Sistemas de regulación de velocidad para vehículos; aparatos de control de velocidad del vehículo; dispositivos de telemetría para aplicaciones de vehículos*”

---

*de motor y motores; paneles de control eléctricos; aparatos, instrumentos y pantallas de control electrónico; sensores; equipo de seguridad para vehículos; sistemas auxiliares de seguridad y manejo; láseres para uso en relación con vehículos; aparatos de lidar para vehículos; aparatos de radar para vehículos; cámaras para vehículos; cámaras de a bordo; cámaras de acción; sensores de aparcamiento y cámaras de visión trasera para vehículos; instrumentos de medición automotriz; aparatos electrónicos para recoger mediciones y recibir datos; aplicaciones móviles y equipos inalámbricos de transmisión y recepción para uso en conexión con la conducción autónoma y manos libres, características de seguridad del automóvil y funciones de alerta o alarma, prevención de accidentes y alertas de tráfico; sistemas de asistencia al conductor para vehículos de motor; cables para uso en la carga de vehículos eléctricos; baterías para vehículos; acumuladores eléctricos, reguladores de voltaje, antenas, baterías eléctricas y montajes; dispositivos de advertencia antirrobo; sensores de alarma; medidores; paneles y combinaciones de instrumentos; odómetros; velocímetros; tacómetros; sensores de temperatura; voltímetros; amperímetros; aparatos de prueba; metros de proximidad; disyuntores eléctricos; conmutadores; condensadores eléctricos; conexiones eléctricas; cables eléctricos; fusibles eléctricos; cajas de fusibles eléctricas; aparatos e instrumentos de control eléctricos para vehículos de motor y motores; sensores eléctricos; aparatos extinguidores de incendios; medidores; lentes para lámparas; circuitos eléctricos impresos; relés eléctricos; interruptores eléctricos; arneses de cables eléctricos; aparatos de prueba; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; controles remotos para motores; arrancadores de control remoto para vehículos; luces de advertencia de emergencia; sistema de notificación de emergencia; módulos de interfaz electrónicos vendidos como una parte integral de un vehículo; paneles de visualización para vehículos; sistemas electrónicos de visualización del conductor para vehículos; equipos de audio, audiovisuales o de telecomunicaciones; aparatos de radio; sistemas de entretenimiento dentro del automóvil; equipo de reproducción de sonido; televisores; radios; reproductores de CD; altavoces; auriculares; Asistentes Digitales Personales (PDA); medios de grabación; equipo de advertencia de emergencia en carretera;*

---

---

*termómetros; brújulas; calculadoras; aparatos e instrumentos electrónicos de instrucción y enseñanza; aparatos eléctricos y científicos para uso en la reparación y mantenimiento de vehículos; imanes; cintas métricas; gafas, anteojos, gafas de sol, gafas de conducción, gafas de esquí; estuches para anteojos, gafas de sol o gafas para esquiar; cascos para conductores; ropa de protección para conductores de carreras; aparatos, guantes y prendas de vestir, todos para su uso en protección contra accidentes o lesiones; sistema de posicionamiento global (GPS); sistemas de navegación, que comprenden transmisores receptores, circuitos, microprocesadores, todos electrónicos, teléfonos celulares y programas informáticos, todos ellos para uso en navegación y todos ellos integrados en un vehículo de motor; mapas electrónicos descargables; equipos inalámbricos de transmisión y recepción; software multimedia interactivo; conexiones eléctricas; controladores inalámbricos para controlar y monitorear de forma remota la función y el estado de otros sistemas de señalización eléctricos, electrónicos y dispositivos mecánicos para su utilización en relación con vehículos y motores de vehículos; aparatos de comunicaciones para transmitir y recibir comunicaciones a través de vehículos; equipo inalámbrico de transmisión y recepción para utilizar en conexión con ordenadores remotos para uso en automóviles para el seguimiento, el monitoreo y el diagnóstico de mantenimiento de vehículos y para proporcionar información a los conductores; aparatos de diagnóstico que consisten en sensores que sirven para comprobar la función del vehículo y para diagnosticar problemas eléctricos y mecánicos del vehículo; reproductores de medios electrónicos con un sistema eléctrico para automóviles; sistemas automatizados electrónicos integrados para vehículos; aplicaciones móviles descargables” y se deniega para los siguientes productos: “Hardware de cómputo; computadoras integradas para vehículos; computadoras para la conducción autónoma; sistemas electrónicos integrados para proporcionar asistencia en la conducción y en el aparcamiento; sistemas electrónicos integrados para frenado automático; sistemas electrónicos integrados para ayudar en el mantenimiento o cambio de carriles al conducir; software de ordenador; software y hardware de cómputo automotriz; software de cómputo para uso en relación con vehículos; software de cómputo,*

---

---

*computadoras tipo tableta; dispositivos multimedia; aparatos y equipos MP3 o MP4; discos duros móviles; controladores de Bus Universal en Serie (USB); estuches y soportes para teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, ordenadores, asistentes digitales personales, computadoras tipo Laptop; computadoras tipo notebook; cargadores para teléfonos móviles, teléfono inteligentes, computadoras portátiles (Tablet y Laptop); teléfonos; teléfonos móviles; auriculares y accesorios para computadoras portátiles y teléfonos móviles; correas y dijes para aparatos telefónicos; Protectores de pantalla para teléfonos y tabletas; Instalaciones de teléfono para automóviles; hardware y software de cómputo para el seguimiento del comportamiento del conductor; sensores, computadoras y transceptores inalámbricos para proporcionar conectividad dentro del vehículo, entre vehículos, con teléfonos celulares y con centros de datos; hardware de cómputo, software y aparatos eléctricos para proporcionar interfaces táctiles, audibles y visuales para interactuar con los ocupantes del vehículo; software de aplicación informática para uso de conductores y pasajeros de vehículos para acceder, ver e interactuar con y descargar contenido informativo y de entretenimiento; software descargable y software de computadora de a bordo que proporciona a los usuarios acceso remoto y dentro del vehículo a las funciones del vehículo motorizado y funciones relacionadas con la seguridad, conveniencia, comunicación, entretenimiento y navegación del conductor; software y aplicaciones de software para permitir que los usuarios rastreen y localicen vehículos robados, carguen equipo electrónico, y almacenen y sincronicen información personalizada recolectada del usuario y del vehículo; módulos de interfaz electrónicos para la interfaz cableada e inalámbrica de teléfonos móviles, software de aplicación para uso en o en relación con vehículos; juegos de ordenador, software para juegos de ordenador; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con la impresión en 3D; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con el diseño y fabricación de vehículos y partes y accesorios para los mismos; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con el diseño y la fabricación de vehículos de reproducción o modelos y partes y accesorios para los mismos; Software de*

---


*diseño asistido por ordenador (CAD) y ficheros de datos; archivos de imagen descargables; bases de datos electrónicas que contienen archivos de imágenes; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software en relación con esquemas de compartición de automóviles; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con el comportamiento del conductor del vehículo; Simuladores para simular la operación de vehículos terrestres; modelos virtuales de vehículos o interiores de vehículos; Software y hardware de realidad virtual; software y hardware de realidad aumentada; partes y accesorios para cualquiera de los productos antes mencionados ...”*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI** apeló lo resuelto y expuso como agravios ante el Tribunal, lo siguiente:

La oposición fue entablada con base en la fama y notoriedad del distintivo JAGUAR (DISEÑO) en clase 12, así como derechos previos de la marca en clase 35.

Indica que el sustento de la oposición no es solo la relación de productos sino la fama y notoriedad del distintivo JAGUAR en clase 12, ya que la marca solicitada constituye un claro ejemplo de dilución marcaría. Cita una lista de países donde se encuentra registrada la marca y cuenta un poco de historia de la compañía e importancia a nivel mundial.

Manifiesta que la marca solicitada presenta identidad gráfica fonética e ideológica con la marca notoria de su representada, e indica, que se cuenta con el registro de JAGUAR en clase 35 lo que es la misma clase que distingue la marca solicitada que vincula también a la clase 42. Es enfático en indicar, que la marca propuesta para su inscripción viola los incisos a) y e) del artículo 8 de la ley de marcas referida. Asimismo, manifiesta que en el trámite del expediente 2016-5092 existen una serie de resoluciones internacionales de notoriedad del signo JAGUAR, lo que impediría el registro de la pedida.

Indica que se debe analizar las declaraciones juradas aportadas ya que las mismas se acompañan de anexos que permiten establecer que la marca  **JAGUAR** es una marca notoria. Presenta, además, las cifras de venta de los vehículos jaguar mediante tabla de datos.

Cita la presencia de la marca JAGUAR en diferentes expomóviles realizadas en Costa Rica, y aporta varios links de páginas web con los que pretende demostrar la notoriedad de su signo, el cual cumple los criterios del artículo 45 de la ley de marcas y la protección reforzada de las marcas notorias. Ante el Tribunal aporta una resolución del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios Oficina Brasileña de Patentes y Marcas, Directorio de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, donde se indica que la marca mixta



, goza del estatus de alto renombre. Solicita se revoque la resolución recurrida.

Por su parte, el apoderado de la empresa solicitante **APPSEC SOCIEDAD CIVIL**, manifiesta que la marca pedida no viola ninguno de los preceptos alegados por el recurrente y solicita se mantengan los criterios dados por el Registro de Propiedad Industrial.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a favor de la empresa oponente **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, las marcas:



registro 168896, solicitada el 5 de octubre de 2006, inscrita el 25 de junio de 2007, vigente hasta el 25 de junio de 2027 en clase 37 para proteger: “Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles”.

**JAGUAR**, registro 168897, solicitada el 5 de octubre de 2006, inscrita el 25 de junio de 2007, vigente hasta el 25 de junio de 2027 en clase 37 para proteger: “Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles”.



registro 168902, solicitada el 5 de octubre de 2006, inscrita el 25 de junio de 2007, vigente hasta el 25 de junio de 2027 en clase 35 para proteger: “Servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción”.



registro 168903, solicitada el 5 de octubre de 2006, inscrita el 25 de junio de 2007, vigente hasta el 25 de junio de 2027 en clase 12 para proteger: “Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases”.

**JAGUAR**, registro 169395, solicitada el 5 de octubre de 2006, inscrita el 9 de julio de 2007, vigente hasta el 9 de julio de 2027 en clase 35 para proteger: “Servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción”.

**JAGUAR**, registro 169396, solicitada el 5 de octubre de 2006, inscrita el 9 de julio de 2007, vigente hasta el 9 de julio de 2027 en clase 12 para proteger: “Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases”.

**JAGUAR**, registro 173726, solicitada el 13 de abril de 2007, inscrita el 28 de abril de 2008, vigente hasta el 28 de abril de 2028 en clase 12 para proteger: “Vehículos de motor terrestres y partes y accesorios para los mismos”.

**JAGUAR**, registro 243708, solicitada el 3 de septiembre de 2014, inscrita el 25 de mayo de 2015, vigente hasta el 25 de mayo de 2025 en clase 36 para proteger: “Servicios de seguros; principalmente, servicios relacionados con seguros, tales como los servicios prestados por agentes o corredores que participan en seguros, servicios prestados a los asegurados, y suscripción de seguros; asuntos financieros, incluyendo financiamiento de ventas a plazo o arrendamiento de la compra; financiación (servicios de-); asuntos monetarios servicios de tarjetas de crédito; asuntos de



bienes raíces, incluyendo servicios de administradores de inmuebles, es decir, servicios de alquiler o de valoración, o de financiamiento; préstamos (financiación); servicios de garantía (fianza); financiamiento y arrendamiento con opción de compra (leasing)”.



**JAGUAR** registro 243709, solicitada el 3 de septiembre de 2014, inscrita el 25 de mayo de 2015, vigente hasta el 25 de mayo de 2025 en clase 36 para proteger: “Servicios de seguros; principalmente, servicios relacionados con seguros, tales como los servicios prestados por agentes o corredores que participan en seguros, servicios prestados a los asegurados, y suscripción de seguros; asuntos financieros, incluyendo financiamiento de ventas a plazo o arrendamiento de la compra; financiación (servicios de-); asuntos monetarios; servicios de tarjetas de crédito; asuntos de bienes raíces, incluyendo servicios de administradores de inmuebles, es decir, servicios de alquiler o de valoración, o de financiamiento; préstamos (financiación); servicios de garantía (fianza); financiamiento y arrendamiento con opción de compra (leasing)”.



2. Que el signo mixto **JAGUAR**, para proteger vehículos en clase 12, fue reconocido como una marca renombrada en Brasil, país miembro contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

**TERCERO: EN CUANTO A LOS 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:** Para demostrar la notoriedad de




la marca **JAGUAR** para proteger vehículos en clase 12, se presentó la siguiente prueba ante el Registro de la Propiedad Industrial y el Tribunal Registral Administrativo:

- ✓ De folio 1 a 529 del legajo de prueba presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial aporta declaraciones juradas emitidas por la señora Robyn S. Lederman actuando en

---

representación de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Así como declaración jurada emitida por OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD, apoderado generalísimo de MOTORES BRITANICOS DE COSTA RICA S.A., las mismas se admiten para su análisis ya que cumple con las exigencias de los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública.

- ✓ De folio 1 a 529 del legajo de prueba presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial aporta una serie de copias para respaldar las declaraciones juradas, que titulan como “ANEXOS”, dichos datos adjuntos no cuentan con certificación alguna ni traducción en muchos casos, por lo que no pueden tomarse en cuenta, ya que no se adaptan a lo estipulado en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública.
- ✓ Dentro del recurso de apelación presenta información extraída de direcciones electrónicas, aporta los links de donde fueron tomadas, pero dicha información carece de certificación, por lo que deben considerarse como copias simples no cumplen con lo estipulado en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, ni la certificación de medios electrónicos del artículo 17 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial de la Dirección Nacional del Notariado. .
- ✓ En el escrito de apelación remite a prueba adjunta al expediente 2016-5092 (expediente que se encuentra en esta dependencia), la cual consta de varias resoluciones emitidas en diversos países, entre ellos: España, Colombia y Chile, Turquía, China, Japón y Arabia Saudita. Sin embargo, visto el expediente se constata que estas resoluciones no cuentan con la legalización o apostilla que se indica en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que al no contar con los anteriores requisitos no pueden ser tomadas para su análisis.
- ✓ De folio 41 a 64 del legajo de apelación presenta una resolución del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios Oficina Brasileña de Patentes y Marcas, Directorio de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, de fecha 16 de

junio de 2018, donde se indica que la marca mixta  **JAGUAR**, goza del estatus de

---

alto renombre, la misma cuenta con la debida legalización y traducción por lo que se admite para su estudio.

**QUINTO:** Que 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.** En el caso que nos ocupa, la opositora alega la notoriedad de su marca y afirma que, en dicha condición merece ser protegida respecto del signo solicitado por la empresa gestionante, ya que el registro de esta acarrearía la dilución de su marca.

Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida...  
**(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).**

Por otro lado existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el

---

Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

**“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

**“Artículo 16.- Derechos conferidos**

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora al Ordenamiento Jurídico la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”. En el artículo 8 inciso e) esta ley dispone:

**“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:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, **cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique**, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o **un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.**

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar **el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho.** De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la

---

Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...**

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

**“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad fueron ampliados

---

por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833. Al efecto indican:

- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y

---

comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

De este modo, verifica este Órgano de Alzada que los elementos probatorios aportados originalmente por la parte apelante, y que corresponde a una declaración jurada acompañada de copias simples de diferentes documentos para que se declare como notoria su marca, es insuficiente.

Esta prueba aportada por la parte recurrente y que refiere a documentación que acompaña las declaraciones juradas emitidas por la señora Robyn S. Lederman actuando en representación de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Así como declaración jurada emitida por OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD, apoderado generalísimo de MOTORES BRITANICOS DE COSTA RICA S.A., folios 1 a 529 del legajo de prueba del expediente principal, no se ajusta a los requerimientos de la Ley General de Administración Pública, la cual en sus artículos 294 y 295, citan los requisitos que deben cumplir los documentos para su análisis correspondiente, a saber:

**Artículo 294.-** Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.

**Artículo 295.-** Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con



---

valor igual al del original.

Como se desprende del expediente de marras la prueba aportada no fue debidamente legalizada, certificada según sea el caso y traducida, tanto en primera instancia, como en la audiencia concedida por el órgano de alzada.

Pese a lo anterior aun y cuando la prueba que acompaña a la declaración hubiese cumplido con los requisitos de legalización, certificación o traducción, la misma no logra demostrar la notoriedad, por los siguientes motivos:

La Declaración Jurada (apostillada y traducida al español) emitida por los representantes de la empresa recurrente, hace un relato de los antecedentes y origen de la marca de su representada, pero no se acompaña de elementos probatorios idóneos que puedan determinar



que el signo **JAGUAR** cumpla con los criterios del artículo 45 de la ley de marcas de repetida cita para ser reconocido como marca notoria.

Esta prueba como tal ha sido considerada, incluso en estrados judiciales y administrativos, como una prueba débil ya que es un acto unilateral sin un sustento probatorio adecuado, cuyo único beneficiario es quien la propone. Sin embargo, esta instancia la ha considerado como un indicio que puede ser tomado en cuenta, pero debe acompañarse de otros medios de prueba que solidifiquen lo manifestado mediante declaración jurada. En el caso concreto, no existe en el expediente elementos que coadyuven a esa idoneidad probatoria, como podrían ser:

a). -Encuesta o estudio de mercado que establezca cual es el sector del público integrado por



los consumidores que identifica la marca **JAGUAR** .

b). - Encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público que no sean



consumidores, que identifican la marca **JAGUAR** .

c). - Encuesta o estudio de mercado que indique los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

Con la prueba aportada no es posible determinar, la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad. No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o



promoción de la marca **JAGUAR** , únicamente es el decir del interesado.

Con las copias de los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área



geográfica de influencia efectiva de la marca **JAGUAR** . No existe dato alguno en el




expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos **JAGUAR** de los últimos 3 a 5 años.

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.


Así las cosas, concluye este Tribunal que, tampoco se logra verificar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación

Conjunta, como requisitos para lograr identificar su notoriedad, relativos a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca.

Pese a lo anterior el apelante presenta una resolución del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios, Oficina Brasileña de Patentes y Marcas, Directorio de Marcas Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (debidamente apostillada), donde se indica que la marca

 mixta **JAGUAR**, goza del estatus de alto renombre en Brasil para vehículos.

Bajo ese conocimiento, en aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en concordancia con el artículo 8 inciso e) de la ley de marcas citada,

al estar el signo  **JAGUAR** reconocido como notorio (renombrado) en un estado contratante del Convenio de París merece una protección reforzada como signo notorio y según la normativa transcrita, tal protección alcanza a cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando lleve un riesgo de asociación con el titular del signo notorio o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Conforme a ello, y bajo el concepto de MARCA NOTORIA (RENOMBRADA tal como lo indica la resolución señalada, lo que procede en este acto es realizar el cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

#### MARCA SOLICITADA



---

**Clase 9**

*“Programas informáticos y software de todo tipo”*

**Clase 35**

*“En la publicidad, gestión de negocios y comercialización, para proteger y distinguir: soluciones informáticas de desarrollo y seguridad, programas informáticos y software de todo tipo”.*

**Clase 42**

*“Servicios informáticos de investigación y auditoria, soluciones informáticas de desarrollo y seguridad”.*

**MARCAS INSCRITAS POR EL Oponente**

**JAGUAR**

**Clase 11**

*“Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”*



**Clase 37**

*“Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles”*

**JAGUAR**

**Clase 37**

*“Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles”*



**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”*

**JAGUAR**

**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”*



**Clase 12**

*“Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases”*

**JAGUAR**

**Clase 12**

*“Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases”*

**JAGUAR**

**Clase 12**

*“Vehículos de motor terrestres y partes y accesorios para los mismos”*

**JAGUAR**

**Clase 36**

*“Servicios de seguros; principalmente, servicios relacionados con seguros, tales como los servicios prestados por agentes o corredores que participan en seguros, servicios prestados a los asegurados, y suscripción de seguros; asuntos financieros, incluyendo financiamiento de ventas a plazo o arrendamiento de la compra; financiación (servicios de-); asuntos monetarios servicios de*

*tarjetas de crédito; asuntos de bienes raíces, incluyendo servicios de administradores de inmuebles, es decir, servicios de alquiler o de valoración, o de financiamiento; préstamos (financiación); servicios de garantía (fianza); financiamiento y arrendamiento con opción de compra (leasing)”*



**clase 36**

*“Servicios de seguros; principalmente, servicios relacionados con seguros, tales como los servicios prestados por agentes o corredores que participan en seguros, servicios prestados a los asegurados, y suscripción de seguros; asuntos financieros, incluyendo financiamiento de ventas a plazo o arrendamiento de la compra; financiación (servicios de-); asuntos monetarios; servicios de tarjetas de crédito; asuntos de bienes raíces, incluyendo servicios de administradores de inmuebles, es decir, servicios de alquiler o de valoración, o de financiamiento; préstamos (financiación); servicios de garantía (fianza); financiamiento y arrendamiento con opción de compra (leasing)”*

**MARCA DEL Oponente EN TRÁMITE**



**Expediente 2016-11913**

**Clase 9**

*“Hardware de cómputo; computadoras integradas para vehículos; computadoras para la conducción autónoma; sistemas electrónicos integrados para proporcionar asistencia en la conducción y en el aparcamiento; sistemas electrónicos integrados para frenado automático; sistemas electrónicos integrados para ayudar en el mantenimiento o cambio de carriles al conducir; sistemas de regulación de velocidad para vehículos; aparatos de control de velocidad del vehículo; software de ordenador; software y hardware de cómputo automotriz; software de cómputo para uso en relación con vehículos; dispositivos de telemetría para aplicaciones de*

---

*vehículos de motor y motores; paneles de control eléctricos; aparatos, instrumentos y pantallas de control electrónico; sensores; equipo de seguridad para vehículos; sistemas auxiliares de seguridad y manejo; láseres para uso en relación con vehículos; aparatos de lidar para vehículos; aparatos de radar para vehículos; cámaras para vehículos; cámaras de a bordo; cámaras de acción; sensores de aparcamiento y cámaras de visión trasera para vehículos; instrumentos de medición automotriz; aparatos electrónicos para recoger mediciones y recibir datos; software de cómputo, aplicaciones móviles y equipos inalámbricos de transmisión y recepción para uso en conexión con la conducción autónoma y manos libres, características de seguridad del automóvil y funciones de alerta o alarma, prevención de accidentes y alertas de tráfico; sistemas de asistencia al conductor para vehículos de motor; cables para uso en la carga de vehículos eléctricos; baterías para vehículos; acumuladores eléctricos, reguladores de voltaje, antenas, baterías eléctricas y montajes; dispositivos de advertencia antirrobo; sensores de alarma; medidores; paneles y combinaciones de instrumentos; odómetros; velocímetros; tacómetros; sensores de temperatura; voltímetros; amperímetros; aparatos de prueba; metros de proximidad; disyuntores eléctricos; conmutadores; condensadores eléctricos; conexiones eléctricas; cables eléctricos; fusibles eléctricos; cajas de fusibles eléctricas; aparatos e instrumentos de control eléctricos para vehículos de motor y motores; sensores eléctricos; aparatos extinguidores de incendios; medidores; lentes para lámparas; circuitos eléctricos impresos; relés eléctricos; interruptores eléctricos; arneses de cables eléctricos; aparatos de prueba; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; controles remotos para motores; arrancadores de control remoto para vehículos; luces de advertencia de emergencia; sistema de notificación de emergencia; módulos de interfaz electrónicos vendidos como una parte integral de un vehículo; paneles de visualización para vehículos; sistemas electrónicos de visualización del conductor para vehículos; equipos de audio, audiovisuales o de telecomunicaciones; aparatos de radio; sistemas de entretenimiento dentro del automóvil; equipo de reproducción de sonido; televisores; radios; reproductores de CD; altavoces; auriculares; Asistentes Digitales Personales (PDA); computadoras tipo tableta; dispositivos multimedia; aparatos y equipos MP3 o MP4; discos duros móviles; controladores de Bus*

---


---


*Universal en Serie (USB); estuches y soportes para teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, ordenadores, asistentes digitales personales, computadoras tipo Laptop; computadoras tipo notebook; cargadores para teléfonos móviles, teléfono inteligentes, computadoras portátiles (Tablet y Laptop); teléfonos; teléfonos móviles; auriculares y accesorios para computadoras portátiles y teléfonos móviles; correas y dijes para aparatos telefónicos; Protectores de pantalla para teléfonos y tabletas; Instalaciones de teléfono para automóviles; medios de grabación; equipo de advertencia de emergencia en carretera; termómetros; brújulas; calculadoras; aparatos e instrumentos electrónicos de instrucción y enseñanza; aparatos eléctricos y científicos para uso en la reparación y mantenimiento de vehículos; imanes; cintas métricas; gafas, anteojos, gafas de sol, gafas de conducción, gafas de esquí; estuches para anteojos, gafas de sol o gafas para esquiar; cascos para conductores; ropa de protección para conductores de carreras; aparatos, guantes y prendas de vestir, todos para su uso en protección contra accidentes o lesiones; sistema de posicionamiento global (GPS); sistemas de navegación, que comprenden transmisores receptores, circuitos, microprocesadores, todos electrónicos, teléfonos celulares y programas informáticos, todos ellos para uso en navegación y todos ellos integrados en un vehículo de motor; mapas electrónicos descargables; equipos inalámbricos de transmisión y recepción; software multimedia interactivo; conexiones eléctricas; controladores inalámbricos para controlar y monitorear de forma remota la función y el estado de otros sistemas de señalización eléctricos, electrónicos y dispositivos mecánicos para su utilización en relación con vehículos y motores de vehículos; aparatos de comunicaciones para transmitir y recibir comunicaciones a través de vehículos; hardware y software de cómputo para el seguimiento del comportamiento del conductor; sensores, computadoras y transceptores inalámbricos para proporcionar conectividad dentro del vehículo, entre vehículos, con teléfonos celulares y con centros de datos; hardware de cómputo, software y aparatos eléctricos para proporcionar interfaces táctiles, audibles y visuales para interactuar con los ocupantes del vehículo; equipo inalámbrico de transmisión y recepción para utilizar en conexión con ordenadores remotos para uso en automóviles para el seguimiento, el monitoreo y el diagnóstico de mantenimiento de vehículos y para proporcionar información a los conductores; software de*





*aplicación informática para uso de conductores y pasajeros de vehículos para acceder, ver e interactuar con y descargar contenido informativo y de entretenimiento; software descargable y software de computadora de a bordo que proporciona a los usuarios acceso remoto y dentro del vehículo a las funciones del vehículo motorizado y funciones relacionadas con la seguridad, conveniencia, comunicación, entretenimiento y navegación del conductor; aparatos de diagnóstico que consisten en sensores que sirven para comprobar la función del vehículo y para diagnosticar problemas eléctricos y mecánicos del vehículo; software y aplicaciones de software para permitir que los usuarios rastreen y localicen vehículos robados, carguen equipo electrónico, y almacenen y sincronicen información personalizada recolectada del usuario y del vehículo; módulos de interfaz electrónicos para la interfaz cableada e inalámbrica de teléfonos móviles y reproductores de medios electrónicos con un sistema eléctrico para automóviles; sistemas automatizados electrónicos integrados para vehículos; aplicaciones móviles descargables; software de aplicación para uso en o en relación con vehículos; juegos de ordenador, software para juegos de ordenador; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con la impresión en 3D; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con el diseño y fabricación de vehículos y partes y accesorios para los mismos; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con el diseño y la fabricación de vehículos de reproducción o modelos y partes y accesorios para los mismos; Software de diseño asistido por ordenador (CAD) y ficheros de datos; archivos de imagen descargables; bases de datos electrónicas que contienen archivos de imágenes; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software en relación con esquemas de compartición de automóviles; Bases de datos, conjuntos de datos, ficheros de datos y software relacionados con el comportamiento del conductor del vehículo; Simuladores para simular la operación de vehículos terrestres; modelos virtuales de vehículos o interiores de vehículos; Software y hardware de realidad virtual; software y hardware de realidad aumentada; partes y accesorios para cualquiera de los productos antes mencionados.*

Haciendo la relación de las marcas señaladas, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico

es claro que la marca solicitada , presenta identidad con las marcas registradas, ya que reproduce en su totalidad la parte denominativa “JAGUAR”. En otras reproduce la parte

figurativa (  ) y en su conjunto, reproduce a la marca mixta registrada y solicitada por

la empresa oponente en clase 9 de la nomenclatura internacional (  ). El elemento denominativo WHITE agregado a la marca solicitada no la diferencia de las marcas registradas, ya que los elementos en su conjunto que sobresalen son el término JAGUAR y el diseño de un JAGUAR.

Dicha identidad no puede pasar desapercibida ya que la marca , goza del estatus de renombre o notoriedad y se debe realizar una protección reforzada para la misma.

Si bien es cierto las marcas en pugna protegen productos y servicios distintos, ya que la solicitada pretende proteger: *“Programas informáticos y software de todo tipo”* y las inscritas están relacionadas con la línea de automóviles, el análisis debe versar en torno a los demás supuestos del artículo 8 que de concurrir prohíben el registro de la marca, a saber: *“cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”*.

Bajo este conocimiento, se debe estudiar cada uno de estos elementos, comenzando por el **Riesgo de confusión o asociación**. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de productos o servicios considera que ambos poseen

---

un origen empresarial común.

La notoriedad de las marcas registradas prevé la posibilidad que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiéndose tal vínculo como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando se está en presencia de la protección de signos notorios, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria. En el caso de estudio las marcas registradas son ampliamente distintivas ya que se trata de términos arbitrarios en relación con los productos y servicios que distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de las marcas registradas, en este caso, se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas citada, sino que va más allá y obliga al estado costarricense mediante las autoridades competentes, a proteger este tipo de signos de otras variables o puntos que están contenidos en el artículo 44 de la ley de repetida cita: “...*el derecho de evitar el **aprovechamiento indebido** de la notoriedad de la marca, la **disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario**, por parte de terceros que carezcan de derecho*”.

El segundo elemento para analizar es el **aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo**. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado la

empresa titular de las marcas registradas **JAGUAR** para constituirse en una marca notoria

---

en un estado miembro del Convenio de París.

El consumidor al observar la palabra **JAGUAR** junto a la imagen del felino inmediatamente la relaciona con la marca que comercializa los productos de la clase 12 (vehículos), que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte, permitir el registro para productos y servicios de la clase 9, 35 y 42, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo y dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, en otras palabras, se aprovecharía del conocimiento tan amplio del signo, para introducir un producto diverso en el mercado.

Los elementos analizados indiscutiblemente vienen a configurar la llamada **dilución de la marca,**



en este caso de la marca JAGUAR. La doctrina la define en los siguientes términos:

*“La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto es así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)*




Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, ya que las marcas JAGUAR tienen un alto grado de distintividad en relación con los artículos citados en clase 12, de permitir a terceros su registro para productos disímiles disminuirá ese carácter distintivo. Ya la marca no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada, la marca perdería su claridad comunicativa y su singularidad.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta también cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar de no incurrir en riesgo de

confusión) recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario. El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para productos o servicios no relacionados directamente.


Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) de los artículos 8 y el 44 de la ley de marcas y otros signos distintivos, ya que es una reproducción de las marcas notorias registradas y reconocida como notoria en un estado miembro del Convenio de París, como es Brasil. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los supuestos citados de riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y

dilución de las marcas  **JAGUAR**, por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo



Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial para asuntos de propiedad industrial de la sociedad **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:49 horas del 4 abril de 2019, la cual en este acto se revoca para que se rechace



la marca  en clases 9, 35 y 42, tramitada bajo el expediente **2016-11343**, solicitada por **MARIO ALBERTO ROBLES TENCIO**, actuando como apoderado generalísimo de **APPSEC SOCIEDAD CIVIL**. Asimismo, se admite la inscripción por prioridad registral del



signo **JAGUAR** para toda la lista de productos a distinguir en clase 9 tramitado bajo el expediente **2016-11913**, solicitado por **JORGE TRISTÁN TRELLES**, apoderado especial de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *CON LUGAR* el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial para asuntos de propiedad industrial de la sociedad **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:49 horas del 4 abril de 2019, la cual en este acto se revoca para que se rechace la marca



en clases 9, 35 y 42, tramitada bajo expediente **2016-11343**, solicitada por **MARIO ALBERTO ROBLES TENCIO**, actuando como apoderado generalísimo de **APPSEC SOCIEDAD CIVIL**. Asimismo, se admite la inscripción por prioridad registral del signo



para toda la lista de productos a distinguir en clase 9 tramitado bajo el expediente **2016-11913**, solicitado por **JORGE TRISTÁN TRELLES**, apoderado especial de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**. 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 dejarán 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*

mgm/

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

gom