

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0574-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “LAND DRIVER” (25)

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-5778)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 108-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en su calidad de apoderada especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, sociedad existente bajo las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, trece segundos del veinte de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio de 2013, la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-188, en representación de la empresa **NATIONAL MANUFACTURING COMPANY, S. A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LAND DRIVER**”, que traduce del inglés al español como “**CONDUCTOR DE TIERRA**”, para proteger y distinguir “*Ropa, zapatos, zapatillas, calzado para hombres, mujeres y niños*” en **Clase 25** de la Nomenclatura



Internacional.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nos. 215, 216 y 217, los días 7, 8 y 11 de noviembre de 2013 y, dentro del término en ellos conferido, presentó oposición la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, representada por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, trece segundos del veinte de junio de dos mil catorce, resolvió la solicitud y oposición formuladas, expresando; *“...POR TANTO (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en su condición de apoderada especial de la empresa JAGUAR LAND ROVER LIMITED, contra la solicitud de inscripción del distintivo “LAND DRIVER” en clase 25 internacional, presentado por MONSERRAT ALFARO SOLANO, en carácter de apoderada general de NATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.A., la cual se deniega. [...]NOTIFÍQUESE...”* Asimismo, no tuvo por demostrada la notoriedad de la marca **“LAND ROVER”** de la empresa opositora.

CUARTO. Parcialmente inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Chaves Desanti**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probados los siguientes hechos, de interés para la resolución de este proceso:

I.- Que la empresa JAGUAR LAND ROVER LIMITED tiene inscritas en Costa Rica las siguientes marcas:

- 1) **“LAND ROVER”** Registro No. **13158** inscrita el 30 de abril de 1951 y vigente hasta el 30 de abril de 2021, en **Clase 12**, para proteger y distinguir: “Automóviles, camiones y sus partes”. (Folio 174).
- 2) **“LAND ROVER”** Registro No. **69030** inscrita el 28 de setiembre de 1988 y vigente hasta el 28 de setiembre de 2018, en **Clase 12**, para proteger y distinguir: “Vehículos, aparatos de locomoción y sus partes”. (Folio 176).
- 3) **“LAND ROVER (DISEÑO)”** Registro No. **81873** inscrita el 11 de enero de 1993 y vigente hasta el 11 de enero de 2023, en **Clase 12**, para proteger y distinguir: “Vehículos terrestres, partes y piezas de los mismos”. (Folio 178).
- 4) **“LAND ROVER”** Registro No. **93584** inscrita el 25 de octubre de 1995 y vigente hasta el 25 de octubre de 2015, en **Clase 25**, para proteger y distinguir: “Artículos de vestimenta externa y calzado”. (Folio 180).
- 5) **“LAND ROVER G4 CHALLENGE (DISEÑO)”** Registro No. **163856** inscrita el 24 de noviembre de 2006 y vigente hasta el 24 de noviembre de 2016, en **Clase 41**, para proteger y distinguir: “Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”. (Folio 182).
- 6) **“LAND ROVER (DISEÑO)”** Registro No. **214037** inscrita el 23 de noviembre de 2011 y vigente hasta el 23 de noviembre de 2021, en **Clase 14**, para proteger y distinguir: “Relojes de mano, relojes de pared y relojería e instrumentos cronométricos,



metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o enchapados, no comprendidos en otras clases, incluyendo mancuernas, pines de corbata, clips de corbata, llaveros de plata, joyería, piedras preciosas”. (Folio 184).

II.- Que la **Oficina de Armonización del Mercado Interior de Alicante**, dentro de la Oposición presentada por Jaguar Land Rover Limited contra Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha tramitada bajo el No. B 1 573 701, mediante resolución dictada por la División de Oposiciones el 30 de mayo de 2013, se concluye que la marca “**LAND ROVER**” cuyo titular es la oponente **tiene renombre y es famosa en la Unión Europea** para vehículos terrestres en clase 12, (folios 44 a 61).

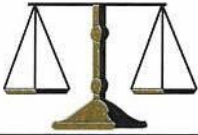
III.- Que el Registro de Marcas Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio de Amán, Reino Hachemita de **Jordania**, mediante Resolución TM/54225 dictada en el año 2006 dentro de la oposición presentada por Rover Group Limited, reconoce la **notoriedad** de la marca “**LAND ROVER**” cuyo titular es la empresa oponente, (folios 62 a 67).

IV.- Que el Panel Administrativo del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, mediante resolución dictada el 15 de julio de 2002, dentro del caso No. DBIZ2002-00183, establecido por Ford Motor Company y Land Rover Ltd. contra Kevin Knuhtsen, reconoce que la marca “**LAND ROVER**” **posee fama mundial** y se encuentra en una selecta clase de **marcas fuertes a nivel internacional**, (folios 73 a 78).

V.- Por resolución No. G00911514 dictada el 29 de mayo de 2003 por la Oficina de Propiedad Industrial de Taiwan, se reconoce que la marca “**LAND ROVER**” cuyo titular es la empresa Land Rover, sociedad del Reino Unido, es una **marca comercial famosa**, (folios 83 a 85).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción del signo “**LAND DRIVER**” solicitado por la empresa NATIONAL MANUFACTURING COMPANY, S.A. por similitud con signos inscritos a favor de la empresa

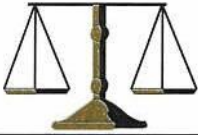


JAGUAR LAND ROVER LIMITED con la denominación “**LAND ROVER**”. Sin embargo, no tuvo por demostrada la notoriedad de la marca de la empresa opositora y en razón de ello no admite su solicitud de declaratoria como tal.

Parcialmente inconforme con lo resuelto la representación de la empresa opositora y ahora apelante, manifestó en sus agravios que sus marcas “**LAND ROVER**” sí ostentan la condición de notorias, siendo que la prueba aportada en este sentido fue incorrectamente valorada por el Registro, toda vez que ha sido declarada como tal mediante cuatro sentencias internacionales, a saber: por la Oficina de Amán en Jordania, por la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Alicante en España, por la Oficina de Taiwán y por el Panel Administrativo del Centro de Mediación de la OMPI, de las cuales aportó certificación notarial y su respectiva traducción. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el recurrente se revoque parcialmente la resolución que impugna y se declare la notoriedad de la marca “**LAND ROVER**” propiedad de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DE LAS MARCAS NOTORIAS. Respecto de las marcas notorias, la doctrina ha señalado: “...*para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

En nuestro país, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento 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 a la Organización Mundial del Comercio,



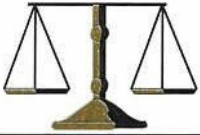
de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, el **artículo 8 inciso e)** que dispone:

“Artículo 8: 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, cualquiera 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.” (Agregado el énfasis)

Asimismo y para lo que interesa resolver en este caso, el Convenio de París, (sea el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial) que es la Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995, en su artículo 6bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger aquellas marcas que hayan sido reconocidas como notorias en alguno de los países miembros:

“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 esta.”



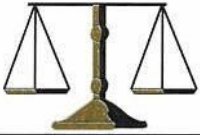
Bajo esta tesitura, en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario...”. (Suplida la negrita)

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. DE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA RECURRENTE. En el presente asunto, como argumento principal de la empresa accionante, JAGUAR LAND ROVER LIMITED, y que es el objeto de su recurso, alega la notoriedad de su marca “LAND ROVER”, aportando como prueba las copias, traducidas y certificadas notarialmente, de cuatro sentencias en donde, según su dicho, se reconoce y declara esa condición por parte de las autoridades pertinentes, en razón de lo cual solicita así sea declarado por esta Autoridad.

En este sentido, al realizar una valoración amplia de dichos documentos, así como de lo alegado por la apelante, considera este Tribunal que los documentos aportados por ésta resultan prueba idónea y útil para el dictado de la presente resolución, en los términos que adelante se indican.

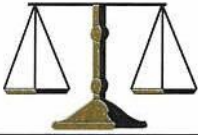
Consta en el expediente bajo estudio una copia de la resolución dictada el 30 de mayo de 2013 por la División de Oposiciones de la **Oficina de Armonización del Mercado Interior de**



Alicante, España , en cuya traducción oficial se indica que la marca “**LAND ROVER**”, cuyo titular es la oponente Jaguar Land Rover Limited, **tiene renombre y es famosa en la Unión Europea** para vehículos terrestres en clase 12, (ver folios 49, 52, 53 y 56), siendo que en ese caso, la oposición se dirige contra la solicitud de registro de la marca “LAND ROVER” pretendida por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha y que fuera tramitada bajo el No. B 1 573 701.

También consta en el expediente venido en Alzada copia de la Resolución TM/54225 dictada en el año 2006 por el Registro de Marcas Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio de Amán, Reino Hachemita de **Jordania**, en la cual indica que: “...3. *La marca comercial (LAND ROVER) ha sido asociada en todas sus formas con la sociedad británica (ROVER GROUP LIMITED), única propietaria de dicha marca comercial, de acuerdo con inscripciones ciertas y existentes en todo el mundo por años...*”, la cual “...6. [...] *disfruta de fama y reputación en todo el mundo...*” (folio 63). Aunado a ello, se manifiesta en esta resolución que la marca comercial es propiedad de la oponente Rover Group Limited “...*en el sector de vehículos, zapatos, artículos de vestir, maletas, relojes y vasos...*” (folio 65) y que en vista de la reputación de dicha marca, debe ser protegida de conformidad con las disposiciones del artículo 8/12 de la Ley de Marcas Comerciales, que es precisamente la norma homóloga de ese país a la citada líneas atrás, sea el inciso e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, en donde se establece una protección especial a las marcas notorias. Con ello queda claro que se reconoce la **notoriedad** de la marca “**LAND ROVER**” (cuyo titular es por Rover Group Limited) en ese país.

Por otra parte, ha quedado debidamente demostrado que el signo “LAND ROVER” inscrito a favor de la empresa británica Land Rover Ltd., aunque no fue declarado como notorio en clase 25 internacional, sí fue reconocido por el Panel Administrativo del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, como una marca de fama mundial *que se encuentra en una selecta clase de marcas fuertes a nivel internacional*, (folios 73 a 78).



Asimismo, fue considerado como una **marca comercial famosa**, por parte de la Oficina de Propiedad Industrial de Taiwan, en mayo de 2003 manifestando que: *“La operación diversificada de la Parte Oponente cubre la venta de artículos de vestir, sombreros y billeteras, como ha sido verificado por medio de información sobre la fama de la marca comercial dada la oposición y tomada de su página de Internet, siendo confirmada por la Resolución número 902165 de la IPO como marca comercial famosa...”*, (folio 84).

Concluye este Órgano de Alzada que con estos reconocimientos se logra acreditar que se ha extendido al público el conocimiento de los productos que protege la marca cuya declaratoria de notoriedad pretende la recurrente y que éstos han sido puestos en el mercado satisfactoriamente, situación que obliga a reforzar la protección de la misma, frente a aquellas que pretendan aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado.

De tal manera, con base en las resoluciones citadas, este Tribunal **reconoce la notoriedad de la marca “LAND ROVER” en clase 12 de la Nomenclatura Internacional**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, en concordancia con el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que quedó demostrado para este Órgano de Alzada que ha sido reconocida como marca notoria, famosa y renombrada en varios países e instancias del mundo para la clase 12 y que es una marca que se ha diversificado tanto a nivel mundial como en nuestro país, distinguiendo no solo vehículos, sino relacionando ésta con otro tipo de productos, por ejemplo con artículos de vestimenta externa y calzado, tal como consta a folio 180 de este expediente, en la certificación del Registro No. 93584 en clase 25, dado lo cual evidentemente existe un riesgo de confusión entre ésta y **“LAND DRIVER”** que ha sido solicitada por la empresa MANUFACTURING COMPANY S.A., para proteger y distinguir *ropa y calzado para hombres, mujeres y niños* en clase 25 Internacional, en vista que la similitud gráfica, fonética e ideológica es muy grande y puede crear un riesgo de confusión y de asociación en el consumidor.



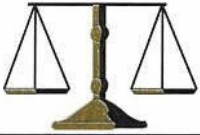
Por lo expuesto, debe este Tribunal **reconocer la notoriedad** de la marca “**LAND ROVER**” inscrita en clase 12 a favor de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, condición que ya fue declarada por el Registro de Marcas Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio de Amán, Reino Hachemita de **Jordania**, que es un Estado contratante del Convenio de París, el cual Costa Rica suscribió y ratificó.

En consecuencia, lo procedente es **declarar con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, trece segundos del veinte de junio de dos mil catorce, la que en este acto **SE REVOCA PARCIALMENTE**, reconociendo **la notoriedad** de la marca “**LAND ROVER**” inscrita en clase 12 a favor de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, confirmando en los demás extremos dicha resolución.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, trece segundos del veinte de junio de dos mil catorce, la que en este acto **SE REVOCA PARCIALMENTE**, reconociendo **la notoriedad** de la marca “**LAND ROVER**”



inscrita en clase 12 a favor de la empresa apelante, en razón de que fue declarada como tal por el Registro de Marcas Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio de Amán, Reino Hachemita de **Jordania**, que es un Estado contratante del Convenio de París. Se confirma en los demás extremos dicha resolución y se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

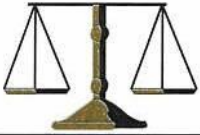
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33