
RECURSO DE REVISIÓN

Expediente 2016-0551-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de comercio: **JAGUAR**

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, apelante

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

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0033-2020

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas
veintiún minutos del tres de abril de dos mil veinte.***

Conoce este Tribunal del recurso de revisión interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad 1-0392-0470, 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, respecto del voto 0586-2018, dictado por este Tribunal a las 09:20 horas del 10 de octubre de 2018.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Este Tribunal, mediante el voto 0586-2018, dictado a las 09:20 horas del 10 de octubre de 2018, dispuso en su parte dispositiva “...*POR TANTO 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... ”.

Inconforme con la resolución antes indicada, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 6 de agosto de 2019, el licenciado Jorge Tristán Trelles de calidades y en la representación citada, presentó recurso extraordinario de revisión, contra lo resuelto, argumentando en lo conducente:

En el voto recurrido el Tribunal no se refirió a elementos fácticos relevantes, con lo cual incurrió en un error evidente y manifiesto, lo que justifica la presentación del presente recurso con fundamento en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública. El Tribunal no analizó el supuesto de notoriedad de la marca JAGUAR, ya que se expresó que a pesar de la identidad de las marcas, el origen distintivo asociado a la notoriedad de la denominación jaguar (diseño) en clase 12 establece un parámetro que no permitirá que el consumidor promedio asocie su marca con ninguno de los signos en disputa por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. En el voto no se hace mención alguna al reclamo de notoriedad. Este error es evidente y se puede demostrar sin mayor esfuerzo, únicamente se debe analizar nuestra defensa, así como la prueba de notoriedad a la que se hace referencia. Es decir, el error se infiere de los mismos documentos previamente aportados en el expediente y no de elementos adicionales o ajenos al expediente. Por ende, los actos administrativos que aquí se impugnan son absolutamente nulos por tener vicios en su motivación dado que fue omiso en aspectos vitales para el análisis del caso. Solicita se declare con lugar el presente recurso y se declare con lugar la resolución recurrida que rechazó la marca de marras. Solicita la suspensión del acto de conformidad con el artículo 146 de Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN. Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos administrativos, que como bien se

sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), en dos categorías: **ordinarios (revocatoria y apelación) y extraordinarios (revisión)**.

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión, el profesor Eduardo Ortiz Ortiz señalaba:

“(...) Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo cabe, como el de casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aun cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas no hay posibilidad de recurso de revisión. (...)” (Citado por Roberto QUIRÓS CORONADO, Ley General de la Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, Editorial ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, p. 407.

Y en mismo sentido se han manifestado los profesores españoles Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández:

“(...) configurado con carácter extraordinario, en la medida en que sólo procede en los concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella (...), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados.” (**Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás**

Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, pág. 446).

Partiendo de las citas doctrinarias transcritas, se desprende que el recurso de revisión es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto sólo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley y, se debe agregar, que se da contra actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP:

“1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;*
- b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;*
- c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y*
- d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.”*

...debiéndose acotar que conforme al artículo 354 de la citada ley, el *recurso de revisión* debe interponerse, en el primer supuesto, “dentro del año siguiente a la notificación del acto impugnado”; en el segundo, “dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de

los documentos o desde la posibilidad de aportarlos”; y en los dos restantes, “dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde”.

Ahora bien, tal y como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por ejemplo, en sus Dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al *recurso de revisión*, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez (**véase “Los recursos administrativos y económico-administrativos”, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299- 306**), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente:

- En cuanto al primero de los motivos, el *error de hecho* debe darse, no respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste.
- En el segundo, los *nuevos documentos* a los que se refiere la norma deben tener tal importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.
- En cuanto a la tercera causal, los *documentos o testimonios declarados falsos* deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad.

-
- Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los *delitos* que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme.

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y en el Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la LGAP, este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, consecuentemente, en lo que concierne al recurso de revisión, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley antes citada, si procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo, debiéndose aclarar que su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

En el caso bajo análisis, en la solicitud de revisión el licenciado Jorge Tristán Trelles, expone que existe un error de hecho, por cuanto no se analizó la supuesta notoriedad de la marca JAGUAR para con ello darle o datarla de una distintividad especial que le permita coexistir con las marcas registradas.

En virtud de estas manifestaciones y una vez analizado el asunto, observa este Tribunal que lleva razón el apelante ya que se configura el supuesto del inciso a) del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública. Es criterio de este Órgano de Alzada que la

disconformidad alegada constituye en un error de hecho de los que contempla la norma de cita por el siguiente motivo:

El voto impugnado en la presente resolución realizó el cotejo entre los signos en pugna sin



considerar el supuesto de notoriedad de la marca solicitada **JAGUAR** (para distinguir en clase 25: prendas de vestir, sombrería, calzado), que a criterio del apelante dotaba de distintividad suficiente al signo para poder coexistir con las marcas registradas



(para distinguir en clase 25: calzado deportivo) y **JAGUAR** (para distinguir en la clase 14: relojes y sus repuestos, péndulos), propiedad de las empresas **CARICIA C.R.C S.A.**, y **MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A.**, respectivamente.

En este sentido el Tribunal incurrió en un error de hecho ya que no analizó el argumento de la notoriedad como factor de distinción de la marca solicitada frente a las registradas. Por lo tanto, se debe acoger el recurso de revisión presentado y anular el voto 0586-2018, dictado por este Tribunal a las 09:20 horas del 10 de octubre de 2018, y analizar el supuesto de notoriedad de la marca solicitada para determinar si es posible su coexistencia registral con los signos registrados citados.



TERCERO. ANÁLISIS DE NOTORIEDAD DE LA MARCA **JAGUAR**. En el presente caso la empresa impugnante pretende que se reconozca la notoriedad de su signo como factor de distinción para su coexistencia registral con los derechos prioritarios citados.

Para poder determinar la notoriedad de una marca la misma debe cumplir con los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 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.

Además de los factores apuntados, se deben tomar en cuenta 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:

- 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.

Esta valoración debe ser realizada con fundamento en la prueba aportada por la parte interesada, en el caso de análisis no es posible determinar la notoriedad de la marca


JAGUAR, ya que la prueba aportada de folios 19 a 70 del expediente principal no cuenta con los requisitos de ley para su análisis conforme lo estipula el artículo 294 de la Ley

General de la Administración Pública, ya que las resoluciones de declaratoria de notoriedad en otros países no se encuentran apostilladas o legalizadas y las redactadas en de idioma extranjero (distinto al español) carecen de traducción.

Inclusive si se observa a folio 164 el Tribunal mediante auto de las 08:15 horas del 25 de enero de 2017, solicitó la traducción de los documentos visibles de folios 19 al 27, y dicha prevención no fue cumplida por la parte interesada, sea en este caso la impugnante.

Por lo anterior no es posible tomar el argumento de notoriedad como factor de distinción para la coexistencia registral de los signos.

En el expediente de estudio el cotejo marcario realizado evidencia más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico y productos a distinguir entre los signos



enfrentados, aun de declararse notoria la marca **JAGUAR** este hecho no la reviste de una distintividad especial para diferenciarla de los signos registrados con anterioridad y que gozan de mejor derecho.

Hay que indicar que la notoriedad no opera en todos los casos, y como lo pretende el recurrente, como factor de distinción, ya que esta no puede servir de excusa para justificar la perdida de derechos prioritarios como los del caso de estudio.

El hecho que una marca sea notoria (hecho que no se demostró en el caso de examen), no es vinculante para no reconocer los derechos previos de signos similares que pueden causar riesgo de confusión en el mercado si se permite su coexistencia.

En el recurso planteado ante el Registro como ante esta autoridad el apelante hace énfasis en la distintividad de su signo en clase 12 y la figura de Jaguar, el presente caso se refiere a la solicitud de la marca JAGUAR para la clase 25 y no para la clase 12, por lo que el cotejo se realizó en razón de derechos de terceros para marcas similares que protegen productos

relacionados con la clase 25, por ende no se cometió ningún error en la comparación de los signos o análisis de fondo, en este caso se reitera que no esta de por medio la clase 12 que se refiere a vehículos y sus partes en general.

Considera este Tribunal que analizar una clase que no está sometida a discusión en el caso de marras sería extralimitarse en sus funciones ya que como se indicó el supuesto de hecho del caso concreto es distinto al planteado por el recurrente, las marcas en pugna se refieren a las clases 25, 14 y un giro comercial relacionado, por lo que el análisis de confusión fue realizado correctamente, sin causar indefensión a la parte impugnante.

Por lo tanto, este Tribunal acoge el recurso de revisión presentado y anula el voto 0586-2018, dictado por este Tribunal a las 09:20 horas del 10 de octubre de 2018, ya que no analizó el argumento de la notoriedad como factor de distinción de la marca solicitada frente a las registradas.

Una vez analizado el argumento que genera la nulidad del voto impugnado, considera esta instancia que dicho análisis no cambio el fondo del expediente de estudio por lo que se confirma en todos sus extremos la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:01 horas del 15 de marzo de 2018, la cual deniega el registro de la



marca **JAGUAR** en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir, sombrería, calzado”, presentada por la compañía **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se resuelve: **I)** Se declara *con lugar* el recurso de revisión interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la compañía **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra del **Voto 0586-2018**, dictado por este Tribunal a las 09:20 horas del 10 de octubre de 2018, el cual, en este acto *se anula*. **II)** Se confirma en todos sus extremos la resolución final dictada

por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:22:01 horas del 15 de marzo de 2018, la



cual deniega el registro de la marca **JAGUAR** en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir, sombrería, calzado”, presentada por la compañía **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/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

DESCRIPTORES:

RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA

TG: PROCESO DE RESOLUCIÓN DEL TRA

TNR. 00.35.75