

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0606-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de marca de comercio “JAG Sports and Fitness Wear”

JAGUAR LAND ROVER LIMITED., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 0838-2016)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0308-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:41 horas del 22 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2016, el señor **José Alcides Reyes Argueta**, mayor, casado, empresario, vecino de Curridabat, titular de la cédula de residencia 122200448110, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CHEMAS SIETE.COM S.A.**, cédula jurídica 3-101-683553, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**JAG Sports and Fitness Wear**”, en **clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Prendas deportivas de vestir*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:28:01 horas del 10 de febrero de 2016, le previene al apoderado generalísimo de la empresa **CHEMAS SIETE.COM S.A.**, las objeciones de forma contenidas en su solicitud, a efectos que proceda a subsanarlas dentro del plazo establecido por ley. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2016, el solicitante subsana lo solicitado, y en razón de ello se emitió el edicto de ley.

TERCERO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas 63, 64 y 65, de los días 01, 04 y 05 de abril de 2016. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2016, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, alegando la fama y notoriedad de los signos inscritos “**JAGUAR**”. Además, aduce que la marca “**JAGUAR**”, se encuentra registrada en otros países en varias clases, provocando la posible confusión entre las marcas y generando engaño en el consumidor.

CUARTO. Que en virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**JAG Sports and Fitness Wear**”, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:23:51 horas del 01 de junio de 2016, dio traslado de la oposición al solicitante, concediéndole un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a efecto de que procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas que estime conveniente.

QUINTO. Que mediante resolución de las 09:54:41 horas del 22 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “...**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de

*París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en carácter de apoderado de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**JAG SPORTS AND FITNESS WEAR**”, clase 25 internacional, solicitada por **JOSÉ ALCIDES REYES ARGUETA**, en su condición de apoderado de **CHEMAS SIETE.COM S.A.**, la cual se acoge. ii. Se tiene por no demostrado el uso anterior, ni acreditada la notoriedad de la marca “**JAGUAR**”, alegados por la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.** ...”.*

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de octubre 2016, la licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación en subsidio y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de junio de 2007

y vigente hasta el 25 de junio de 2027, la marca de servicios , bajo el registro número **168896**, en clase 37 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles*”. (ver folio 56 y 57 del legajo de apelación)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de junio de 2007 y vigente hasta el 25 de junio de 2027, la marca de servicios “**JAGUAR**”, bajo el registro número **168897**, en clase 37 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles*”. (ver folio 58 y 59 del legajo de apelación)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de junio de 2007

y vigente hasta el 25 de junio de 2027, la marca de servicios , bajo el registro número **168902**, en clase 35 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción*”. (ver folio 60 y 61 del legajo de apelación)

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de junio de 2007

y vigente hasta el 25 de junio de 2027, la marca de fábrica , bajo el registro número **168903**, en clase 12 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases*”. (ver folio 62 y 63 del legajo de apelación)

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 09 de julio de 2007 y vigente hasta el 09 de julio de 2017, la marca de servicios “**JAGUAR**”, bajo el registro número **169395**, en clase 35 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de*

distribución de materiales de publicidad y promoción”. (ver folio 64 y 65 del legajo de apelación)

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 09 de julio de 2007 y vigente hasta el 09 de julio de 2017, la marca de fábrica “**JAGUAR**”, bajo el registro número **169396**, en clase 12 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases*”. (ver folio 42 del legajo de apelación)

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de mayo de 2015 y vigente hasta el 25 de mayo de 2025, la marca de servicios “**JAGUAR**”, bajo el registro número **243708**, en clase 36 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*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)*”. (ver folio 66 y 67 del legajo de apelación)

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de mayo de



2015 y vigente hasta el 25 de mayo de 2025, la marca de servicios **JAGUAR**, bajo el registro número **243709**, en clase 36 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*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)”. (ver folio 68 y 69 del legajo de apelación)

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 28 de abril de 2008 y vigente hasta el 28 de abril de 2018, la marca de fábrica “**JAGUAR**”, bajo el registro número **173726**, en clase 12 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Vehículos de motor terrestre y partes y accesorios para los mismos*”. (ver folio 42 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho de interés para la presente resolución, que la empresa opositora y apelante **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, no demostró la notoriedad y el uso anterior del signo “**JAGUAR**”.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 09:54:41 horas del 22 de setiembre de 2016, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**JAG Sports and Fitness Wear**”, pedida por el señor **José Alcides Reyes Argueta**, apoderado generalísimo de la empresa **CHEMAS SIETE.COM S.A.**, la cual se acoge, ya que a pesar de poseer similitud entre el signo propuesto y los inscritos, éste no guarda relación entre los productos que se pretenden comercializar, razón por la cual considera el Registro de la Propiedad Industrial que el signo propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en la ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de apelación van dirigidos en el mismo sentido que los utilizados para interponer la oposición al signo solicitado, dentro de los cuales básicamente se menciona:

- 1.- Que la marca “**JAGUAR**”, es famosa y notoria, y que el signo solicitado “**JAG Sports and Fitness Wear**”, se encuentra contenido en el núcleo de la marca “**JAGUAR**”, lo cual constituye un claro caso de dilución. Que su mandante procederá dentro del término de ley a solicitar la marca en disputa en la clase involucrada en el presente libelo de oposición. Incluso sostiene la apelante que la marca “**JAGUAR**” se encuentra dentro de la categoría de marcas célebres, ya que reúne condiciones de notoriedad y posee una reputación de los productos por ellas identificados siendo de alta calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor.

- 2.- Que la marca “**JAGUAR**”, cuenta con múltiples registros a nivel mundial y ha sido utilizada en el comercio desde 1922, siendo estos signos utilizados para la comercialización de automóviles de gran prestigio que cuentan con su propio museo en Inglaterra.

- 3.- Que entre los signos inscritos “**JAGUAR**” y la marca de comercio “**JAG Sports and Fitness Wear**” solicitada, poseen semejanza gráfica, fonética e ideológica, ya que los autos JAGUAR, a veces se identifican con la abreviatura JAG, y al poseer el signo solicitado la frase **Sports and Fitness Wear**, esto produce la impresión de que las marcas provienen de una misma empresa (confusión y asociación empresarial). Asimismo, manifiesta la apelante que es evidente que los consumidores pueden confundir la marca internacional e inscrita en Costa Rica, “**JAGUAR**”, en sus varias clases, con las marcas que se pretende inscribir “**JAG Sports and Fitness Wear**”, donde hay una relación directa entre producto inscrito y giro protegido, pues existe un denominador común: los automóviles. Que, en razón de lo anterior, el análisis de ambas marcas debe ser global, asumiendo una posición similar a la del público consumidor frente a los vienes amparados con los signos distintivos en cuestión.

- 4.- Que de permitirse el registro de la marca requerida, se violaría el artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de Marcas. Haciendo énfasis la apelante en que su marca es notoria, y para ello hace referencia también al artículo 6 bis del Convenio de París.

5.- Que respecto a la Dilución de la marca y ausencia de distintividad sostiene la apelante, al contraponerse los dos signos marcarios se observa no existir ningún elemento que le proporcione distintividad a la marca solicitud; al contrario, aquella se encuentra totalmente contenida en el núcleo de la marca internacional **“JAGUAR”**. Señala que la confusión causada por la dilución, daña la marca notoria (al diluir su capacidad distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea). Reitera que la existencia de la señal **JAG Sports and Fitness Wear** constituye una imitación de la marca inscrita **“JAGUAR”**, si consideramos que la imitación significa la obtención de un aspecto del conjunto que represente más o menos analogía con la marca original sin que una u otra de las partes haya sido necesariamente objeto de una copia servil. Por lo anterior, aclara la apelante, que el análisis de las marcas debe ser de las coincidencias y no de las diferencias. De lo expuesto se puede concluir, sostiene la recurrente, que la señal JAG Sports and Fitness Wear carece de las características indispensables para la inscripción de un signo marcario, pues no posee carácter distintivo, requerido esencial que engloba tanto a la novedad como a la especialidad.

6.- En cuanto al uso de la marca en territorio costarricense, la apelante cuenta con un distribuidor exclusivo en Costa Rica para sus automóviles **JAGUAR**. Que ha patrocinado directamente eventos pro conservación de la especie animal que lleva su nombre. Que existe un uso previo del distintivo en clase 25, ya que al menos el personal que labora en Motores Británicos lleva el nombre de la marca en su uniforme (fotos visibles a folios 83 vuelto y 85 frente del legajo de apelación). Agrega como parte del desenvolvimiento y presencia de su distribuidor en nuestro país, debidamente apostillado copia de una serie de facturas. Además, adjunta certificación de registros en los países en relación con la marca en clase 25 del nomenclátor internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, la parte oponente alegó la notoriedad de los signos inscritos **“JAGUAR”**, como medio de defensa a efecto de impedir la inscripción de la marca de comercio **“JAG Sports and Fitness Wear”**, para ello aportó como prueba una serie de documentos, fotografías, facturas, publicidad y certificados de inscripción, renovación y cambio

de nombre de marca de otros países, razón por la cual corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos distintivos marcarios han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la normativa marcaria que al efecto se dispone y en relación a ello el artículo 2 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

Artículo 2º. Define la marca notoriamente conocida como: “Signo o combinación de signos que se conocen en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”.

Con respecto a la marca notoria, doctrinariamente se define como: “... La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen...”. (Véase OTAMENDI, JORGE, **Derecho de marcas, Primera Edición, Argentina, 1989, p. 327**).

“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. ...”

Es conveniente indicar, que los factores apuntados resultan en la actualidad 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, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- “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.”*

Respecto del tema de la notoriedad considera de previo este órgano colegiado que, habiendo recibido la prueba por parte del interesado u obligado procesal, y listo el proceso para la sentencia, el juez debe entrar al procedimiento de la apreciación o valoración de la prueba. Al respecto, nos explica la doctrina: *“Apreciar consiste en poner precio a algo, y desde el punto de vista del proceso significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, **qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso**”*. FALCON, Enrique, *ibíd.*, p. 546 (negrita y subrayado no son del original). *“En América, Couture ha sido quien más ha pesado en la construcción de las reglas de la sana crítica. En un artículo ya clásico dice: “No aparece dudoso que las reglas de la sana crítica constituyen en un sentido formal una operación lógica”, y aclara que la sana crítica son: “**las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.**”* (Negrita y cursiva no son del original) *Ibíd.*, p. 566. Nuestro Código Procesal Civil dispone al respecto, en su artículo 330: *“Los jueces*

apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto en contrario.” (cursiva no es del original). Entonces, el juez debe apreciar o valorar la prueba recibida, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la validez y eficacia de cada una de ellas, sino, además, **valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apegándose para ello en el bloque de legalidad aplicable.** Pero, en el caso sub examine -más bien-, **resulta ilógico para el entendimiento humano de los miembros que conforman este órgano colegiado, que la empresa oponente, mediante la prueba aportada, no haya tenido el cuidado de comprobar fehacientemente los siguientes criterios:** *a) la extensión del 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;* todo lo anterior al tenor de lo exigido por el artículo 45 de la Ley de Marcas y en relación con el numeral 31 del Reglamento de la Ley de Marcas (sector pertinente). Así verbigracia, a juicio de este Tribunal, **pero no limitadas a,** debería haber presentado prueba sobre la facturación de ventas de los productos protegidos por la marca en cuestión, debidamente certificada y traducida al idioma español que comprueben amén de los ingresos, los diversos sitios y lugares de venta; contabilidades de la empresa titular de la marca, de los últimos períodos fiscales, debidamente certificadas por Contador Público Autorizado o autoridad similar competente en el país de origen, o en los diversos países donde se realizaron las ventas (lugares de venta), donde se compruebe fehacientemente los ingresos generados por los productos protegidos por la marca notoria; o, estados financieros de la empresa titular de la marca en cuestión, debidamente certificados por C.P.A. o autoridad análoga en el país de origen, que comprueben fehacientemente el ingreso obtenido por la empresa titular del signo, por ventas de los productos protegidos por la marca notoria y lugares de venta, o que incluya y comprueben además, la partida contable ejecutada por la empresa propietaria de la marca notoria en materia de publicidad de la marca en cuestión, y los diversos medios de publicidad utilizados, en los diversos

países o lugares donde se expendan; asimismo, extraña la ausencia del análisis técnico o profesional idóneo respecto de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Que, en este sentido, las manifestaciones y las pruebas presentadas por la apelante en autos, ponderadas a la luz de los criterios de la sana crítica, según lo ya advertido, no aportan fundamentos fácticos o jurídicos suficientes para modificar la resolución vertida por el Registro de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, y paralelo a dichas falencias, la opositora al presentar prueba, no acata en principio para una parte de la prueba documental aportada, los mínimos requisitos exigidos por la ley nacional, tal y como se lo señala el Registro de la Propiedad Industrial al valorar la prueba aportada por aquella (ver folios 206 y 207 del expediente principal). Aunque en esta segunda instancia, y a solicitud de este Tribunal, presenta a folios 97 a 102 del legajo de apelación, documentos certificados y en idioma español; prueba ésta que, sin embargo, a los efectos del tema de notoriedad, no resultan suficientes para sustentar de manera suficiente, los criterios indicados por el artículo 45 de la Ley de Marcas en relación con el ordinal 31 de su Reglamento (sector pertinente). Ello a pesar de que, el *in fine* del numeral 44 de la Ley de Rito indica: “*Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.*” Asimismo, la apelante en la contestación a la audiencia de este Tribunal (folio 81 vuelto del legajo de apelación) aclara, lo que debe omitir este Tribunal, de la prueba aportada en primera instancia.

La notoriedad es una categoría especial de la marca, que premia su posicionamiento preferente en el mercado por parte del consumidor, que la prefiere frente a otras y esta categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. En el presente asunto se demuestra que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa para posicionar a su marca dentro del mercado, dicho posicionamiento no le alcanza para que la Administración Registral le otorgue al signo “**JAGUAR**”, la categoría de notoria en el mercado nacional. Además, del resto de la prueba aportada no se puede derivar objetivamente alguna situación que pudiese

desvirtuar lo concluido, determina este Tribunal que la prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás, no contribuye a demostrar los criterios establecidos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del público pertinente, tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los incisos a) b) d) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Con respecto al caso que se analiza, la citada Ley de Marcas, en su artículo 2º define la marca como: ***“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”***. Estableciendo así, la **capacidad distintiva** como el requisito básico que debe poseer el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo su distinción entre unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor medio los pueda identificar, diferenciar y seleccionar sin que se confunda con el mismo, o con sus características esenciales.

Tomando en cuenta lo anterior y conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, con el propósito de dilucidar si la coexistencia de los signos en disputa son o no susceptibles de causar confusión entre los consumidores y ocasionar riesgo de asociación, por tal motivo debe este Tribunal avocarse al cotejo marcario de los signos.

Una de las reglas más importantes a la hora de la comparación de los signos, es que deben ser analizados de manera global, para con esto poder apreciar si se puede dar algún tipo de confusión en los consumidores; entonces no se puede de ninguna manera descomponer el signo en cada uno de sus términos y empezar a realizar la comparación de esa forma, pues el consumidor aprecia el signo como un todo y no palabra por palabra, razón por la cual en el presente caso se analizan los

signos de manera integral.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta los productos a proteger y distinguir con los signos registrados y además el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico:

Los signos en cotejo son:

MARCA DE COMERCIO SOLICITADA: “JAG Sports and Fitness Wear”	MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS INSCRITA: “JAGUAR”	MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS INSCRITA: 	MARCA DE SERVICIOS INSCRITA:  JAGUAR
TITULAR: CHEMAS SIETE.COM S.A.	TITULAR: JAGUAR LAND ROVER LIMITED.	TITULAR: JAGUAR LAND ROVER LIMITED.	TITULAR: JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
Para proteger y distinguir en la clase 25 : <i>“Prendas deportivas de vestir”.</i>	Para proteger y Distinguir: Clase 12: <i>“Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases”.</i> Clase 35: <i>“Servicios de representación de vehículos de motor, que</i>	Para proteger y Distinguir: Clase 12: <i>“Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases”.</i> Clase 35: <i>“Servicios de representación de vehículos de motor, que</i>	Para proteger y distinguir en clase 36 : <i>“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</i>

	<i>promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción”.</i> Clase 36: <i>“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</i>	<i>promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción”.</i> Clase 37: <i>“Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles”</i>	<i>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)”.</i>
--	--	---	--

	<i>valoración, o de financiamiento; préstamos (financiación); servicios de garantía (fianza); financiamiento y arrendamiento con opción de compra (leasing)”.</i> Clase 37: <i>“Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles”</i>		
--	---	--	--

En cuanto a la existencia de semejanza gráfica, fonética e ideológica, de conformidad con el cotejo realizado, considera este Tribunal que, no existe la posibilidad de los riesgos de confusión y de asociación, ni de colusión, pues los signos enfrentados resultan ser bastante o suficientemente disímiles en su denominación para ser distinguidos por el consumidor medio o especializado, enfrentado a aquellos, en los sitios de venta posibles, que ni siquiera serán análogos o similares, al tenor de lo establecido por el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: “... d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados...*” Considera este Tribunal que, las manifestaciones y las pruebas presentada por la apelante en autos, ponderadas a la luz de los criterios de la sana crítica, según lo ya advertido, no aportan fundamentos fácticos o jurídicos suficientes para modificar la resolución vertida por el Registro de la Propiedad Industrial.

De acuerdo y con fundamento en el cotejo realizado y las otras valoraciones legales y fácticas realizadas en el seno de este órgano colegiado, ya referidas en este voto, concluye que la supuesta similitud o identidad de los productos referida por la aquí apelante, resulta improcedente a la luz

de los supuestos de hecho señalados por el artículo 8 de la Ley de Marcas; y, por tanto, insuficientes para modificar la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial aquí recurrida, máxime que los signos son diferentes, lo cual es suficiente para rechazar la oposición presentada y por ende la apelación.

Con respecto que la marca “JAGUAR”, posee otros registros a nivel mundial y es utilizada en el comercio desde el año de 1922, siendo que posee un museo de automóviles por su fama, este Tribunal considera que el agravio formulado no tiene relevancia jurídica para la resolución de fondo del presente asunto; si bien es cierto que los signos se encuentran inscritos en otras latitudes, estos por sí solos no comprueban más que ese hecho, al ser valorados en conjunto con otras probanzas y relacionados con otros elementos probatorios puede constituirse en idóneos para resolver casos concretos, pero para el asunto que nos ocupa la prueba aportada no es suficiente para otorgar la categoría solicitada por la apelante.

En cuanto al agravio formulado por la apelante sobre la dilución de la marca y ausencia de distintividad e identidad de los productos, considera este Tribunal, de acuerdo y con fundamento en el cotejo realizado y las otras valoraciones realizadas en el seno de este órgano colegiado, ya referidas en este voto, concluye que la supuesta similitud o identidad de los productos referida por la aquí apelante, no resulta suficiente para modificar la resolución final del RPI aquí recurrida; al contrario, considera que se protegen productos y servicios diversos. Sobre este tema, enseña la doctrina: *“Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta el principio de especialidad. El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos son los suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial... A la hora de determinar la similitud de los productos o servicios de las marcas en conflicto es útil guiarse por las respectivas clases del Nomenclátor internacional en donde tales productos y servicios se ubica. Sin embargo, esta regla no es axiomática, puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares,*

aunque se sitúen en clases distintas del Nomenclátor internacional..., o son diferentes aun cuando se ubique en la misma clase... La protección legal que ofrece el Ordenamiento a la hora de evitar el riesgo de confusión entre dos marcas se considera dirigida primordialmente a la defensa del consumidor. Así, el riesgo de confusión entre dos marcas ha de juzgarse en relación con un determinado tipo de consumidor. La jurisprudencia se plantea qué tipo de consumidor es el que debe protegerse, ¿el consumidor especializado, entendido como aquel perfectamente consciente de los productos o servicios que contrata y de la calidad de los mismos o bien el consumidor medio, que normalmente contrata de una manera rápida sin efectuar un análisis minucioso? En general, el criterio manejado es el del consumidor normal, no especializado... Este criterio no se aplica cuando se trata de productos muy específicos, de gran valor o de carácter muy técnico...”

LOBATO (Manuel). Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Editorial Thomson Civitas, Pamplona, España, 2007, pp. 299-301 (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Sin embargo, agrega la referida doctrina: “En el ámbito comunitario europeo el TJCE parte de un criterio del consumidor atento para ponderar el riesgo de confusión... Dicho concepto se refiere a un consumidor medio y atento, que no resulta fácil de confundir. De este modo, el TJCE exige un alto grado de posibilidad de engaño para admitir la aplicación de normativas nacionales (normalmente basadas en la normativa de protección al consumidor o en la competencia desleal por el riesgo de engaño o de confusión) que puedan entorpecer la libre circulación de mercancías... El TJCE se decanta por la prevalencia del principio de libre circulación de mercancías en detrimento del principio de protección de un hipotético consumidor poco avisado”, *ibíd.*, p. 301. Entonces, aun cuando el ordenamiento normativo de marcas costarricense, se decanta en su artículo primero por la protección al consumidor y por la protección en contra de la eventual competencia desleal, también resulta apegado al bloque de legalidad que, enfrentados dos signos con productos similares, se concluya -siguiendo los criterios de la sana crítica-, que las marcas poseen suficientes divergencias entre sí (realizado el cotejo correspondiente y en aplicación del artículo 24 del Reglamento de Ley de Marcas), para no provocar el riesgo de confusión entre el consumidor medio. Y esa es la conclusión a la que llega este Tribunal realizado el análisis del caso sub examine, pues, la apelante no ha logrado comprobar fehacientemente, **entre otros**

pero no limitado a, primero, que utilice de forma global el término “JAG” como sustitutivo de su marca JAGUAR, y segundo, tampoco logra comprobar fehacientemente que haya incursionado en el territorio nacional ni internacional en productos similares o análogos a los pretendidos de protección por la solicitante, a saber: “*prendas deportivas de vestir*”; y aún en esta última eventualidad, tampoco encontraría ningún riesgo de confusión, asociación empresarial o colusión porque las marcas enfrentadas son diferentes. Por otra parte, el consumidor al que se dirigen las marcas inscritas JAGUAR y JAGUAR (diseño) es sumamente exclusivo, con poder adquisitivo muy fuerte; generalmente, se trata de consumidores especializados que reconocen la marca y conocen de su especialización en el mercado automotriz mundial, por lo que difícilmente enfrentados a prendas deportivas de vestir de marca JAG Sports Fitness Wear van a confundirse, pensando que se trata de un producto nuevo de la marca JAGUAR.

En el caso concreto, examinada la marca que se pretende inscribir “**JAG Sports and Fitness Wear**”, en relación a la lista de productos que pretende proteger y distinguir: “*Prendas deportivas de vestir*”, en **clase 25** internacional, se determina que no tiene relación alguna con los productos que protege y distingue los signos inscritos “**JAGUAR**”, en **clases 12, 35, 36 y 37** del nomenclátor internacional, como se indicó líneas atrás las otras clases no guardan ningún tipo de relación con los productos protegidos con los solicitados, por tal razón no existe ningún tipo de riesgo de confusión y asociación para el consumidor medio ya que los productos son diferentes y no se relacionan entre sí, por tal razón los productos del signo solicitado no se encuentran relacionados con los productos de los signos registrados, esto genera que la marca solicitada posea elementos distintivos que la particularicen, diferencien y la hagan inconfundible en el mercado, ya que el consumidor identificará claramente los productos y los establecimientos comerciales donde se adquieren este tipo de productos, el consumidor medio no se confundirá pensando que el origen comercial del producto es el mismo o que se encuentra asociado comercialmente con vehículos “**JAGUAR**”, y mucho menos este debilitamiento puede darse en el caso concreto, ya que el signo “**JAGUAR**”, tiene un alto grado de distintividad en relación con la marca solicitada “**JAG Sports and Fitness Wear**”, siendo que el signo registrado no logra provocar una asociación inmediata

con los productos del signo solicitado, ya que van dirigidos a distintos tipos de consumidores y se comercializan en diferentes canales de distribución.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar “**JAG Sports and Fitness Wear**”, posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no coincidiendo con los agravios expuestos por la recurrente y es criterio de este Tribunal que la marca de comercio solicitada, para proteger y distinguir: “*Prendas deportivas de vestir*”, en **clase 25** de la clasificación internacional, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **CHEMAS SIETE.COM S.A.**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:54:41 horas del 22 de setiembre de 2016, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio “**JAG Sports and Fitness Wear**”.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:41 horas del 22 de setiembre de 2016, la cual en

este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio “JAG Sports and Fitness Wear”. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario