



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0981-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de la marca de fábrica “JAGUAR”, Registro No. 170349

JAGUAR CARS LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2005-6231)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 071-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del veinticinco de enero de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y nueve minutos y cincuenta segundos del veintidós de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su calidad y condición antes citadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la nulidad de la marca de fábrica “**JAGUAR**”, presentada el 19 de agosto de 2005 e inscrita bajo el registro número 170349, el día 21 de setiembre del año 2007, para proteger y distinguir “*aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de*



cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”, en clase 11 Nomenclatura Internacional, vigente hasta el 21 de setiembre de 2017.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta y nueve minutos y cincuenta segundos del veintidós de julio de dos mil nueve, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de registro interpuesta por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**, en contra de la marca de fábrica “**JAGUAR**”, registro No. 170349, clase 11 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A. DE C.V. (DISZASA de C.V.)**, y confirmó la inscripción de dicho signo distintivo.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición dicha, en fecha diez de agosto de dos mil nueve, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio ante este Tribunal, oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO:

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, fue presentada en fecha 19 de agosto de 2005 y se encuentra inscrita desde el 21 de setiembre de 2007, vigente hasta el 21 de setiembre de 2017, la marca de fábrica **“JAGUAR”**, bajo el registro número **170349**, en **clase 11** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”*, perteneciente a la empresa **DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A. DE C.V. (DISZASA de C.V.)** (Ver folios 100 y 101)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **JAGUAR CARS LIMITED** las marcas de fábrica **“JAGUAR”**, ambas en clase 12 de la Nomenclatura Internacional, registros números 169396 y 173726, presentadas en fechas 5 de octubre de 2006 y 13 de abril de 2007, inscritas el 09 de julio de 2007 y 28 de abril de 2008, y vigentes hasta el 09 de julio de 2017 y 28 de abril de 2018, respectivamente; para proteger y distinguir: *“vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases”* y *“vehículos de motor terrestres y partes y accesorios para los mismos”*, por su orden. (ver folios 102 al 105).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, fue presentada en fecha 15 de mayo de 2007 y se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica **“JAGUAR”**, en **clase 11** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de aguas e instalaciones sanitarias”*, solicitada por la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**. (Ver folios 90 y 91)



4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, fue presentada en fecha 11 de agosto de 2006 y se encuentra archivada desde el 30 de abril de 2007, la marca de fábrica “**JAGUAR**”, en **clase 11** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias*”, solicitada por la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**. (Ver folios 92 y 93)

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, fue presentada en fecha 22 de noviembre de 2006 y se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica “**JAGUAR**”, en **clase 11** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias*”, solicitada por la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**. (Ver folios 94 y 95)

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, fue presentada en fecha 17 de agosto de 2006 y se encuentra archivada desde el 26 de abril de 2007, la marca de fábrica “**JAGUAR**”, en **clase 12** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*vehículos; aparatos de locomoción terrestre, partes y accesorios para los mismos*”, solicitada por la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**. (Ver folios 96 y 97)

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, fue presentada en fecha 21 de enero de 2004 y se encuentra archivada desde el 21 de enero de 2004, la marca de fábrica “**JAGUAR**”, en **clase 12** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor incluidos en esta clase*”, solicitada por la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**. (Ver folios 98 y 99)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal naturaleza de importancia para la presente resolución el siguiente:



1.- No se logra demostrar la notoriedad de las marcas “**JAGUAR**”, propiedad de la empresa solicitante de la nulidad que nos ocupa, sea la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de nulidad planteada y en su lugar confirmó la inscripción de la marca **JAGUAR**, **Registro N° 170349**, en clase 11 internacional, a favor de **DISTRIBUIDORA ZABLAH, S.A. DE C.V. (DISZASA de C.V.)**, toda vez que este Registro considera, en virtud del principio de especialidad que rige al derecho marcario, que no existe posibilidad de riesgo de confusión ni de asociación para el consumidor medio. Consideró el Registro que se puede colegir que los productos ofrecidos por las marcas en conflicto se ubican en clases distintas de la nomenclatura internacional y protegen productos de distinta naturaleza, razón por la cual a pesar de la identidad entre los signos, no existe el más mínimo grado de confusión para los consumidores, puesto que protegen productos, cuyos canales de comercialización son evidentemente diversos, por lo cual, la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 8 de la nuestra Ley de Marcas, así como también en aplicación del principio de especialidad en materia marcaria.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación hace una indicación de los productos que protege la marca objeto de nulidad, alegando la fama y notoriedad y uso de su marca “**JAGUAR**” a nivel internacional y nacional, así como la dilución marcaria de ésta, aportando una lista de los países en los que se encuentra registrada la marca a su favor, asimismo, indica la evidente semejanza entre las marcas contrapuestas, señalando semejanza gráfica, fonética e ideológica entre éstas, no existiendo suficientes elementos diferenciadores que permitan su coexistencia registral, lo que está causando riesgo de confusión



e induciendo a error a los consumidores promedio, los cuales no podrían hacer diferencia entre las dos marcas.

CUARTO. SOBRE EL ALEGATO DE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS INSCRITAS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Inicia este Tribunal el presente análisis indicando que, sobre el alegato de notoriedad de la marcas inscritas esgrimido por el apelante, no consta en el expediente prueba suficiente que acredite a dichas marcas ese status de conformidad con lo que establecen los artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, como más adelante se verá. Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, indica en su artículo 6 bis inciso 1):

“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, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, complementa lo anterior en su artículo 16 inciso 3), que indica:

“3. El artículo 6bis 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).

Dicha protección es recogida en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), artículo 44, párrafos segundo y tercero, que indican:

“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.”

Así, vemos como la marca notoria está claramente atada al principio de especialidad que rige el registro de las marcas, según el cual las marcas se registran en relación a unos específicos productos y/o servicios, y su protección se constriñe a ellos y los directamente relacionados, no pudiendo extenderse más allá de ellos, ya que se crearía un indebido monopolio que vendría a restringir la libertad que tiene los comerciantes de elegir los signos que distinguirán a sus productos o servicios mientras que éstos no resulten confundibles con otros del mismo sector de comercio. Al respecto la doctrina señala:

“En general, una marca notoriamente conocida en un sector del público para determinados productos o servicios –marca notoria- no puede por el mero hecho de la notoriedad en dicho sector extender su protección más allá del mismo, al margen del concepto de riesgo de asociación...” **LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 317.**

Así, en el sistema marcario costarricense, para romper el principio de especialidad que rige para la marca notoria, se debe cumplir con lo establecido por el requisito del párrafo tercero del artículo 44 de la Ley de Marcas antes transcrito, que exige la demostración de un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca anterior, lo cual no sucede en el presente asunto. Y si bien el apelante utiliza en su argumentación indistintamente los conceptos de marca notoria y marca famosa, mundial o célebre, éstas últimas se refieren a las marcas que son conocidas más allá del sector comercial en el cual se desenvuelven, y por ello se protegen de forma más amplia, pero las probanzas adjuntas al expediente no alcanzan para demostrar que la

marca “JAGUAR” es conocida más allá de los círculos comerciales atinentes a vehículos. Si el conocimiento de la marca no excede de los círculos comerciales interesados, la protección excepcional no debe abarcar más allá que éstos círculos.

Entonces, el presente asunto el análisis de la eventual nulidad de la marca cuestionada y ratificación de la coexistencia de las marcas enfrentadas en el presente caso, siendo que ya coexisten actualmente, debe hacerse partiendo de los alcances del ***Principio de Especialidad Marcaria***, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la solicitud de nulidad de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de nulidad de marca.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no



protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta



la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegen y distinguen con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

En razón de lo anteriormente dicho, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos realizamos el siguiente cuadro comparativo:



MARCAS INSCRITAS A NOMBRE DE LA EMPRESA JAGUAR CARS LIMITED: Registros Nos. 169396 y 173726	MARCA QUE SE SOLICITA SEA ANULADA: Registro No. 170349
“JAGUAR”	“JAGUAR”
<u>Productos que protege y distingue:</u>	<u>Productos que protege y distingue:</u>
Clase 12 internacional: <i>“vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases” y “vehículos de motor terrestres y partes y accesorios para los mismos”, por su orden.</i>	Clase 11 internacional: <i>“aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”</i>

La comparación entre los signos indicados anteriormente ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por los numerales 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que rezan:

“Artículo 8.- Marcas Inadmisibles por derecho de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros



relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (la negrilla es del texto original, el subrayado no es del original).

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- 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 canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”



La diferenciación de la que nos habla el inciso g) del artículo 24 del Reglamento proviene no sólomente de la construcción de los signos en sí, sino también, en aplicación del principio de especialidad, sino también de la lejanía o cercanía que entre los productos o servicios exista.

De lo anterior, concluye este Tribunal, que de la confrontación entre las marcas en pugna, puede notarse que existe identidad gráfica y fonética, sin embargo, a pesar de esta identidad antes expuesta, por encontrarse éstas en clases diferentes, sin existir ninguna relación o conexión entre estos productos, ya que son totalmente diferentes, puede concluirse que resulta posible su coexistencia registral, como en la realidad han coexistido por más de tres años, sin que exista riesgo de provocar confusión entre el público consumidor, ni inducirlo a error, ya que por el principio de especialidad resulta posible dicha coexistencia marcaria.

QUINTO. Por otra parte, considera este Tribunal que no es de recibo lo alegado por el apelante en cuanto a que las marcas de su representada se encuentran registradas además de Costa Rica, en otros países del mundo de todos los continentes, y que por esa circunstancia debe anularse la marca solicitada, ocurriendo, que tal manifestación no agrega mayor valor a su apelación, pues, el hecho de que las marcas de su propiedad hayan sido inscritas en otros países, ello, no constituye un requisito sine qua non para anular un registro de marca, o que tengan un mejor derecho sobre la marca ya inscrita, lo anterior en virtud del principio de territorialidad que informa esta materia.

Cabe destacar, que la no demostración de la notoriedad de las marcas de la apelante, argumento dado el Registro **a-quo**, para declarar sin lugar la solicitud de nulidad presentada por la representante de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**, contra el registro número 170349 de la marca de fábrica “**JAGUAR**”, y, es avalado por este Tribunal, resultando importante señalar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas que evidencien que las marcas inscritas sean marcas notoriamente conocidas, tal y como lo manifiesta la representante de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**, en su escrito de apelación visible a folios 56 a 65



del expediente, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente con la prueba aportada a los autos.

Avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo en la resolución de las 15:01:15 del 19 de agosto de 2009, que admitió el recurso de apelación al pronunciarse sobre la revocatoria en el siguiente sentido:

*“No lleva razón el recurrente en sus alegatos al indicar que su marca es notoria en virtud de que analizado el expediente, no consta en el mismo prueba suficiente que demuestre tal condición, de conformidad con los **artículos 6 bis Convenio de París y el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos**, por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad alegada por la solicitante, de la marca **JAGUAR**. De acuerdo con las pruebas aportadas por la apoderada de la promovente **JAGUAR CARS LIMITED**, como sustento de la supuesta notoriedad, simplemente se tiene un listado de los países en donde se encuentra registrada la marca y la impresión de 2 páginas de internet, con los detalles registrales de la marca Comunitaria e historia del uso del signo. Analizadas las misma, se determina que estas no cumplen con los requisitos establecidos en el **artículo 45** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo las misma insuficientes para poder demostrar dicha notoriedad.*

A raíz de lo anterior y del principio de especialidad que rige la materia, es que existe la posibilidad, de que titulares distintos puedan registrar marcas iguales para distinguir productos o servicios diferentes que no tengan relación alguna, como para que pueda surgir un riesgo de confusión o bien de asociación por parte del consumidor medio.



En virtud de lo anteriormente dicho, carece de interés, el entrar a (...) referirse a la dilación de la marca y a la ausencia de novedad, así como al uso del signo alegado por la apoderada de la empresa oponente. (...)”

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, concuerda este Tribunal con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por lo que 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 CARS LIMITED**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y cincuenta segundos del veintidós de julio de dos mil nueve, la cual en este acto ha de confirmarse.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas 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 CARS LIMITED**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y cincuenta segundos del veintidós de julio de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90