

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0374-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7300)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0788-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y un minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada **Laura Valverde Cordero**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, organizada y constituida bajo las leyes de Reino Unido, domiciliada en Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4 LF, Inglaterra, Reino, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:11:34 horas del 22 de abril de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María Eugenia Mata Chavarría, criminóloga, vecina de San José, con cédula de identidad número: 1-629-639, apoderada generalísima sin límite de suma del **Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)**, cédula jurídica: 3-007-045737, domiciliada en San José, San Pedro de Montes de Oca, de la Escuela Franklin Roosevelt 300 metros este y 100 metros sur, presentó solicitud de inscripción como



marca de comercio del signo: para distinguir en clase 35 servicios de publicidad y en clase 41 internacional para proteger servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades culturales.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la abogada **Laura Valverde Cordero, casada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2020, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 35 y 41 de la nomenclatura internacional, presentada por el **Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)**, alegando que su representada es titular de los signos “**JAGUAR**”, inscrita en Costa Rica y en distintos países y que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, por lo que considera que debe ser rechazado el signo solicitado.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:11:34 horas del

22 de abril de 2020 acogió la inscripción del signo y denegó la oposición.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

- 1.- Considera que la resolución del Registro de primera instancia no reconoce la notoriedad de la marca de su representada, ni se pronunció sobre la prueba específica de evidencia en cuanto a varias declaratorias de notoriedad que constan en el expediente número 2016-5092 de la marca JAGUAR, en clase 25, de los países de Noruega, Taiwán y Turquía.
- 2.- Señala que el signo de su representada cuenta en la actualidad con múltiples registros de la marca JAGUAR indicando que la misma ha sido utilizada en el comercio desde el año 1922 y aporta para tal efecto los registros en varios países.
- 3.- Manifiesta que la oposición no solo radica en la relación de servicios de clase 35, sino la fama y notoriedad del distintivo JAGUAR, clase 12 ya que la marca solicitada constituye un claro caso de dilución marcaria. Alega similitud gráfica, fonética e ideológica, señalando que las marcas de su representada son idénticas con el signo solicitado, ya que indica que el núcleo de ambos signos es la figura de un jaguar que salta o uno que ruge.
- 4.- Considera que en el expediente número 2016-5092 de la marca JAGUAR clase 25, constan además una serie de resoluciones de notoriedad aportadas por su representada. Manifiesta que Motores Británicos es la distribuidora autorizada de su mandante y que publicita dicho vehículo para su venta en Costa Rica. Solicita se revoque la resolución y se declare la notoriedad de la marca JAGUAR DISEÑO ESPECIAL y/o JAGUAR (Diseño).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, a nombre de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**:

1.- Marca **JAGUAR**, registro 169395, en clase 35 internacional: servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción, inscrita el 09 de julio de 2007 y vigente hasta el 09 de julio de 2027, (folios 78 y 79 del expediente principal).



2.- Marca , registro 168902, en clase 35 internacional: servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción, inscrita el 25 de junio de 2007 y vigente hasta el 25 de junio de 2027 (folios 80 y 81 del expediente principal).



3.- Marca , registro 168896, en clase 37 internacional, inscrita el 25 de junio de 2007 y vigente hasta el 25 de junio de 2027, para distinguir en clase 37 de la nomenclatura internacional: servicios de reparación y mantenimiento de automóviles (folios 82 y 83 del expediente principal).

4.- Marca **JAGUAR**, registro 168897, en clase 37 internacional: servicios de reparación y mantenimiento de automóviles, inscrita el 25 de junio de 2007 y vigente hasta el 25 de junio de 2027, (folios 84 y 85 del expediente principal).



5.- Marca  , registro 168903, en clase 12 internacional: vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases, inscrita el 25 de junio de 2007 y vigente hasta el 25 de junio de 2027, (folios 86 y 87 del expediente principal).

6.- Marca **JAGUAR**, registro 169396, en clase 12 internacional: vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases, inscrita el 9 de julio de 2007 y vigente hasta el 9 de julio de 2027, (folios 88 y 89 del expediente principal).

7.- Marca **JAGUAR**, registro 173726, en clase 12 internacional: vehículos de motor terrestres y partes accesorios para los mismos, inscrita el 28 de abril de 2008 y vigente hasta el 28 de abril de 2028, (folios 90 y 91 del expediente principal).

8.- Marca **JAGUAR**, registro 243708, en clase 36 internacional: 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); inscrita el 25 de mayo de 2015 y vigente hasta el 25 de mayo de 2025 (folios 92 y 93 del expediente principal).



9.- Marca , registro 243709, en clase 36 internacional: 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); inscrita el 25 de mayo de 2015 y vigente hasta el 25 de mayo de 2025 (folios 94 y 95 del expediente principal).



10.- Marca , registro 270641, en clase 12 internacional: vehículos, vehículos de motor, aparatos de locomoción por tierra, aire y/o agua, vehículos terrestres de motor, vehículos terrestres, vehículos todo terreno, cuatrimotos (ATVs), vehículos de motor sin conductor, vehículos de motor

autónomos, carros de carreras, vehículos clásicos reacondicionados, vehículos vendidos en forma de kit, vehículos comerciales, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos militares, vehículos para uso de servicios de emergencia, servicios de búsqueda y rescate, trenes de potencia para vehículos terrestres, máquinas para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, máquinas para motocicletas, motores para motocicletas, máquinas para bicicletas, motores para bicicletas, máquinas para autos de carreras, remolques, apoyabrazos para asientos de vehículos, bolsas de equipaje especialmente adaptadas para caber en el maletero de vehículos, bolsas, redes y bandejas organizadoras para interiores de automóviles especialmente adaptadas para su montaje en vehículos, alfombras con forma o adaptables y cubiertas para pisos de vehículos, reposacabezas para asientos de vehículos, cubiertas para reposacabezas de vehículos, cubiertas protectoras y personalizadas para retrovisores exteriores, cobertores para asientos de automóviles, cubiertas para volantes de vehículos, cubierta ajustadas para vehículos, ruedas para vehículos, aros para llantas, copas (trims) para llantas, llantas, llantas de repuesto; tapacubos para ruedas, tapas centrales de eje, cubiertas de rueda, piñones de rueda, alerones (spoilers) para vehículos, fundas para vehículos, asientos para vehículos, asientos de seguridad para vehículos, cinturones de seguridad para vehículos, arneses de seguridad para vehículos, señales de seguridad (audibles) para vehículos, bolsas de aire para pasajeros, dispositivos y equipos antirrobo, de seguridad y protección para vehículos, rejillas de radiador para vehículos, paneles (tableros) para carrocería de vehículos, puertas para vehículos, ventanas para vehículos, parabrisas de vehículos, vidrio de ventana para ventanas de vehículos y parabrisas, ventanas de techo para vehículos, ventanas de tragaluz para vehículos, parachoques de vehículos, consolas centrales de vehículos vendidas como partes de vehículos y que incorporan interfaces electrónicas, bicicletas, triciclos partes, equipamientos y accesorios para bicicletas, hover boards (tabla de dos ruedas autoequilibrada), escúteres, cuadríciclos,

monociclos motorizados, carritos motorizados (go-karts), cochecitos y carriolas para bebé, y sus partes y accesorios, asientos para bebés, infantes y niños para vehículos, toldos (parasoles), bastidores de techo, portaequipajes y redes, portabicicletas, portadores de velas, porta esquís y cadenas para la nieve, todo para vehículos, drones, vehículos aéreos no tripulados, vehículos aéreos personales, aerodeslizador, vehículos submarinos, vehículos a reacción para deportes acuáticos, vehículos de control remoto, que no son juguetes, partes y accesorios para todos los productos antes mencionados; inscrita el 26 de abril de 2018 y vigente hasta el 26 de abril de 2028 (folios 96 y 98 del expediente principal).

11.- La marca “Jaguar”, propiedad de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, fue declarada notoria mediante Voto 0095-2020 de las 10:01 horas del 21 de abril de 2020, emitido por este órgano de alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las certificaciones de los signos inscritos y el Voto 0095-2020, tenidos como hechos probados en esta resolución.

QUINTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado

como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican así como la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión en conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos

sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); además debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, recurrimos tal y como se ha indicado, al cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que: “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden

provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para distinguir clase 35 servicios de publicidad y en clase 41 internacional para proteger servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades culturales.

SIGNOS INSCRITOS



Para proteger: en clase 35 internacional: servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción, en clase 37 internacional: servicios de reparación y mantenimiento de automóviles, en clase 12 internacional: vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases, en clase 12 internacional: vehículos de motor terrestres y partes accesorios para los mismos, en clase 36 internacional: 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); en clase 12 internacional: vehículos, vehículos de motor, aparatos de locomoción por tierra, aire y/o agua, vehículos terrestres de motor, vehículos terrestres, vehículos de todo terreno, cuatrimotos (ATVs), vehículos de motor sin conductor, vehículos de motor autónomos, carros de carreras, vehículos clásicos reacondicionados, vehículos vendidos en forma de kit, vehículos comerciales, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos militares, vehículos para uso de servicios de emergencia, servicios de búsqueda y rescate, trenes de potencia para vehículos terrestres, máquinas para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, máquinas

para motocicletas, motores para motocicletas, máquinas para bicicletas, motores para bicicletas, máquinas para autos de carreras, remolques, apoyabrazos para asientos de vehículos, bolsas de equipaje especialmente adaptadas para caber en el maletero de vehículos, bolsas, redes y bandejas organizadoras para interiores de automóviles especialmente adaptadas para su montaje en vehículos, alfombras con forma o adaptables y cubiertas para pisos de vehículos, reposacabezas para asientos de vehículos, cubiertas para reposacabezas de vehículos, cubiertas protectoras y personalizadas para retrovisores exteriores, cobertores para asientos de automóviles, cubiertas para volantes de vehículos, cubierta ajustadas para vehículos, ruedas para vehículos, aros para llantas, copas (trims) para llantas, llantas, llantas de repuesto; tapacubos para ruedas, tapas centrales de eje, cubiertas de rueda, piñones de rueda, alerones (spoilers) para vehículos, fundas para vehículos, asientos para vehículos, asientos de seguridad para vehículos, cinturones de seguridad para vehículos, arneses de seguridad para vehículos, señales de seguridad (audibles) para vehículos, bolsas de aire para pasajeros, dispositivos y equipos antirrobo, de seguridad y protección para vehículos, rejillas de radiador para vehículos, paneles (tableros) para carrocería de vehículos, puertas para vehículos, ventanas para vehículos, parabrisas de vehículos, vidrio de ventana para ventanas de vehículos y parabrisas, ventanas de techo para vehículos, ventanas de tragaluz para vehículos, parachoques de vehículos, consolas centrales de vehículos vendidas como partes de vehículos y que incorporan interfaces electrónicas, bicicletas, triciclos partes, equipamientos y accesorios para bicicletas, hover boards (tabla de dos ruedas autoequilibrada), escúteres, cuadriciclos, monociclos motorizados, carritos motorizados (go-karts), cochecitos y carriolas para bebé, y sus partes y accesorios, asientos para bebés, infantes y niños para vehículos, toldos (parasoles), bastidores de techo, portaequipajes y redes, portabicicletas, portadores de velas, porta esquís y cadenas para la nieve, todo para vehículos, drones, vehículos aéreos no tripulados, vehículos aéreos personales,

aerodeslizador, vehículos submarinos, vehículos a reacción para deportes acuáticos, vehículos de control remoto, que no son juguetes, partes y accesorios para todos los productos antes mencionados; inscrita el 26 de abril de 2018 y vigente hasta el 26 de abril de 2028 (folios 96 y 98 del expediente principal).

De conformidad con el cotejo realizado y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista **gráfico** se determina que, entre el elemento literal del signo solicitado y el registrado existen importantes diferencias, ya que



y



JAGUAR



JAGUAR

los signos inscritos:



si bien coinciden en la palabra “**JAGUAR**”, el signo solicitado



no solo incluye la palabra “**JAGUAR**”, sino que además dentro de su estructura gramatical incorpora las palabras “**CASA**” y “**CENTRO**”

PARA PERSONAS MENORES DE EDAD”, con una grafía y color muy particular y novedoso, lo que provoca un mayor nivel de diferenciación.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación se diferencia por las palabras **“CASA”** y **“CENTRO PARA PERSONAS MENORES DE EDAD”**.

El campo **ideológico** el grado de similitud se centra únicamente en la palabra **JAGUAR** no así en el resto de palabras: **“CASA”** y **“CENTRO PARA PERSONAS MENORES DE EDAD”**, las cuales hacen la diferenciación igualmente en el ámbito ideológico.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas indica en su inciso 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. [...]”*, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor

Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, **El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.**).

Así las cosas, el signo solicitado distinguiría: en clase 35 servicios de publicidad y en clase 41 internacional servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades culturales y los signos registrados distinguen los productos y servicios citados en el cotejo anteriormente realizado, que como se observa no tienen ningún grado de relación con los servicios que pretende proteger el signo solicitado.

En este punto considera importante este Órgano Colegiado referirse al principio de especialidad marcaria, al que este Tribunal, se ha referido, entre otros, en el Voto No. 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“... 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 este principio 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 podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. (...)

Por otra parte, respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal, no se da entre el signo solicitado y los conjuntos marcarios inscritos de la empresa opositora y a su vez



apelante, ello, porque el signo propuesto para registro para proteger en clase 35 servicios de publicidad y en clase 41 internacional servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades culturales y los productos y servicios de los signos inscritos: en clase 35 internacional: servicios de representación de vehículos de motor, que promueven los bienes y servicios de otras vías de distribución de materiales de publicidad y promoción, en clase 37 internacional: servicios de reparación y mantenimiento de automóviles, en clase 12 internacional: vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases, en clase 12 internacional: vehículos de motor terrestres y partes accesorios para los mismos, en clase 36 internacional: 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); en clase 12 internacional: vehículos, vehículos de motor, aparatos de locomoción por tierra, aire y/o agua, vehículos terrestres de motor, vehículos terrestres, vehículos de todo terreno, cuatrimotos (ATVs), vehículos de motor sin conductor, vehículos de motor autónomos, carros de carreras, vehículos clásicos reacondicionados, vehículos vendidos en forma de kit, vehículos comerciales, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos militares, vehículos para uso de servicios de emergencia, servicios de búsqueda y rescate, trenes de potencia para

vehículos terrestres, máquinas para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, máquinas para motocicletas, motores para motocicletas, máquinas para bicicletas, motores para bicicletas, máquinas para autos de carreras, remolques, apoyabrazos para asientos de vehículos, bolsas de equipaje especialmente adaptadas para caber en el maletero de vehículos, bolsas, redas y bandejas organizadoras para interiores de automóviles especialmente adaptadas para su montaje en vehículos, alfombras con forma o adaptables y cubiertas para pisos de vehículos, reposacabezas para asientos de vehículos, cubiertas para reposacabezas de vehículos, cubiertas protectoras y personalizadas para retrovisores exteriores, cobertores para asientos de automóviles, cubiertas para volantes de vehículos, cubierta ajustadas para vehículos, ruedas para vehículos, aros para llantas, copas (trims) para llantas, llantas, llantas de repuesto; tapacubos para ruedas, tapas centrales de eje, cubiertas de rueda, piñones de rueda, alerones (spoilers) para vehículos, fundas para vehículos, asientos para vehículos, asientos de seguridad para vehículos, cinturones de seguridad para vehículos, arneses de seguridad para vehículos, señales de seguridad (audibles) para vehículos, bolsas de aire para pasajeros, dispositivos y equipos antirrobo, de seguridad y protección para vehículos, rejillas de radiador para vehículos, paneles (tableros) para carrocería de vehículos, puertas para vehículos, ventanas para vehículos, parabrisas de vehículos, vidrio de ventana para ventanas de vehículos y parabrisas, ventanas de techo para vehículos, ventanas de tragaluz para vehículos, parachoques de vehículos, consolas centrales de vehículos vendidas como partes de vehículos y que incorporan interfaces electrónicas, bicicletas, triciclos partes, equipamientos y accesorios para bicicletas, hover boards (tabla de dos ruedas autoequilibrada), escúteres, cuadriciclos, monociclos motorizados, carritos motorizados (go-karts), cochecitos y carriolas para bebé, y sus partes y accesorios, asientos para bebés, infantes y niños para vehículos, toldos (parasoles), bastidores de techo, portaequipajes y redes, portabicicletas, portadores de velas, porta esquís

y cadenas para la nieve, todo para vehículos, drones, vehículos aéreos no tripulados, vehículos aéreos personales, aerodeslizador, vehículos submarinos, vehículos a reacción para deportes acuáticos, vehículos de control remoto, que no son juguetes, partes y accesorios para todos los productos antes mencionados, no tienen relación entre ellos; como se observa los servicios a proteger por la marca solicitada no se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos y servicios comercializados por las marcas propiedad de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, por lo que, al amparo del principio de especialidad marcaria, el signo propuesto para registro busca proteger servicios diferentes a los de los signos inscritos de la oponente.

En razón de lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, así como tampoco riesgo de asociación empresarial, y por estar frente a servicios y productos diferentes, con un tipo de consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los productos y servicios, no se vulnera los derechos registrados de la opositora, por lo que la marca solicitada y las marcas registradas pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio.

En cuanto a los agravios referidos a la consideración del apelante de que los productos están relacionados entre la marca solicitada y sus signos inscritos, deben ser rechazados ya que como se indicó conforme el principio de especialidad los signos protegen productos y servicios diferentes no susceptibles de relacionarse; en cuanto a lo alegado de que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como se analizó de forma detallada, el signo solicitado tiene importantes diferencias en los ámbitos indicados y es diferenciable claramente de los signos inscritos por lo que el consumidor no se verá confundido, dado que el conjunto de elementos que lo componen producen la distintividad necesaria para que los signos puedan

coexistir sin que exista ningún riesgo de que puedan ser confundidos o relacionados.

En cuanto al agravio externado por el representante de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, donde alega la notoriedad de sus marcas, debe indicársele al recurrente, que el alcance de esta protección especial no es suficiente para impedir el registro de otros signos que lleven en sus denominativos el citado vocablo **JAGUAR**, ya que el signo solicitado contiene un conjunto de elementos que lo hacen distintivo -se reitera- el signo propuesto contiene suficientes elementos gráficos que permiten su distinción, y por ello eliminan el riesgo de confusión que obliga a prevenir la ley marcaria, amén de la diferencia que existe entre los servicios de los signos. Así, se debe recordar que la notoriedad no rompe el principio de especialidad per se, sino cuando se demuestre que su conocimiento se extiende más allá de su círculo de consumidores y es conocida por el público en general, sea este consumidor o no de sus productos o servicios. Además, como se indicó los signos son lo suficientemente diferentes, posee muchos elementos en su diseño, que no rememoran ni crean confusión respecto del símbolo de JAGUAR inscrito.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 15:11:34 horas del 22 de abril de 2020 emitida por el Registro de Propiedad Industrial, la cual se confirma para que se proceda con la inscripción



del signo para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de publicidad y en clase 41 servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades culturales.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el **Laura Valverde Cordero, casada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:11:34 horas del 22 de abril de 2020, la que en este acto se confirma para que se proceda con la



inscripción del signo para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de publicidad y en clase 41 servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades culturales; solicitado por Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). 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 dejará 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR. 00.42.38