



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0154-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca “JAGUAR PLUS”**

**JAGUAR CARS LIMITED., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2492-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 1146-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y un segundos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Marzo del 2011, la Licenciada **Anaclara Vargas Rodríguez**, mayor, soltera, Abogada, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno- uno uno nueve cuatro- cero uno treinta y tres, en representación de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Guatemala, solicitó la inscripción de la marca “**JAGUAR PLUS**”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Aparatos e instrumentos de conducción,*



*distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad como pilas y baterías alcalinas o de carbón, baterías de lithium y baterías recargables, cargadores de pilas y baterías y control remoto para aparatos eléctricos”.*

**II.** Que en fecha 6 de Julio del 2011, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marcas inscritas **“JAGUAR”**.

**III.** Que mediante resolución de las catorce horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y un segundos del veintiuno de diciembre de dos mil once, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** Con base en las razones expuesta (sic) 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 declara sin lugar la oposición interpuesta por **JORGE TRISTAN TRELLES**, apoderado especial de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“JAGUAR PLUS”**; en clase 9 internacional; presentada por **ANACLARA VARGAS RODRIGUEZ**, apoderada especial de **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A., la cual se acoge** .

**IV.** Que en fecha 23 de Enero del 2012, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**V.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por no ser de utilidad para lo que debe ser resuelto, se imprueba el sílabo de hechos probados que contiene la resolución impugnada, y en su lugar se tiene como tal, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 169396, la marca de fábrica “**JAGUAR**”, a nombre de **JAGUAR CAR LIMITED**, entidad domiciliada en Browns Lane, Allesley, Coventry CV5 9 DR, Inglaterra, Gibraltar, para proteger Vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor, no incluidos en otras clases, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 133 y 134).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 173726, la marca de fábrica “**JAGUAR**”, a nombre de **JAGUAR CARS LIMITED**, entidad domiciliada en Browns Lane, Allesley, Coventry CV5 9 DR, Inglaterra, Gibraltar para proteger Vehículos de motor terrestres y partes y accesorios para los mismos, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 135 y 136).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**., contra la solicitud de inscripción de la marca “**JAGUAR PLUS**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, fundamentándose en que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, al ser en el presente caso los productos claramente diferentes, no puede



existir riesgo de confusión, para lo cual se fundamenta en el Principio de Especialidad, por lo que rechaza la oposición y acoge el signo solicitado.

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 a la marca solicitada, dentro de los cuales básicamente se menciona la fama y notoriedad de la marca JAGUAR en clase 12, por lo que la marca solicitada es un caso de dilución marcaria. Continúa refiriéndose a registros en otros países, queriendo demostrar la ampliación en la cobertura del signo opositor, aportando prueba que contiene publicidad de la marca JAGUAR en distintas revistas y periódicos así como facturas de pago para diversa publicidad pactada para su promoción en Costa Rica, e indica que dichos registros internacionales denotan la notoriedad y el carácter mundial de la marca, que ha sido usada en territorio costarricense y en forma efectiva y pública frente a los consumidores en distintas partes del mundo. Además cita el artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en razón de que la marca propuesta incurre en esas prohibiciones.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal habiendo analizado la resolución apelada como los alegatos expuestos por la empresa oponente **JAGUAR CARS LIMITED**, arriba a la conclusión de que al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “JAGUAR PLUS”, se destinaría a la protección de productos que pueden ser relacionados con los productos que protegen las marcas registradas, propiedad de la opositora, antes citada.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en



mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Este Órgano Colegiado tiene como un hecho debidamente demostrado que los signos inscritos “JAGUAR” en clase 12 internacional los cuales son para proteger vehículos de motor, partes y accesorios para vehículos de motor y vehículos de motor terrestres y partes y accesorios para los mismos, se encuentran relacionados sus productos con los de la marca solicitada en clase 9 que a saber son aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad como pilas y baterías alcalinas o de carbón, baterías de lithium y baterías recargables, cargadores de pilas y baterías y control remoto para aparatos eléctricos; considerando este Tribunal que las baterías, cargadores, aparatos eléctricos pueden estar muy relacionados con partes de un vehículo por lo que se debe proteger la marca inscrita.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan



entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

De permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, siendo pertinente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se revoca, y en su lugar, se acoge la oposición presentada en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**JAGUAR PLUS**”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, interpuesta por la Licenciada **Ana Clara Vargas Rodríguez**, en representación la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA.**, la cual se deniega. Hace notar este Tribunal que sobre lo alegado en cuanto a la notoriedad de la marca oponente no se entra a conocer por la forma en que se resuelve el presente expediente.

**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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y un segundos del veintiuno de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se revoca, y en su lugar, se acoge la oposición presentada, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de “**JAGUAR PLUS**”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, presentada por la Licenciada **Anaclara Vargas Rodríguez**, en representación de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA.**, la cual se deniega, y en cuanto a la notoriedad de la marca oponente no se entra a conocer por la forma en que se resuelve el presente expediente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **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**