



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0376-TRA-PI

Oposición a inscripción de nombre comercial “LEXUS” (diseño)

TOYOTA JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 0482-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 705-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **TOYOTA JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, domiciliada en 1, Toyota-Cho, Toyota-Shi, Aichi-Ken, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, quince minutos y cincuenta y un segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el veinte de enero de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por Felipe Ismael Saldaña Mujica, ciudadano de Perú, con cédula de residencia costarricense 0034735-455-01-0000839 en su



calidad de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía **LEXUS EDITORES DE COSTA RICA, S.A.**, con domicilio contiguo al Banco Nacional de Costa Rica en La Uruca, Condominio Comercial JW, locales 6 y 7, La Uruca, San José, con cédula de persona jurídica 3-101-305315, solicita la inscripción del nombre comercial **“LEXUS”** para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial y de servicios dedicado a lo siguiente: Editorial, incluyendo pero no limitado a la prestación de los siguientes servicios: edición de todo tipo de publicaciones, edición y publicación de obras literarias y científicas para la educación, enseñanza, instrucción y entretenimiento, asesoría en la composición, redacción y edición de todo tipo de obras literarias y artísticas, servicios de fotografiado, servicios de redacción, corrección y edición de obras literarias y artísticas; distribución, importación y exportación de obras literarias, obras artísticas, discos compactos, DVD, cassettes, diskettes; servicios de actualización de obras literarias, especialmente obras de carácter educativo; distribución y venta de obras literarias, artísticas y científicas a través de internet y medio alámbricos e inalámbricos; servicios de administración y licenciamiento de derechos de autor, servicios de asesoría en la producción de portadas y presentación de obras literarias y otras publicaciones, producción y distribución de obras audiovisuales para la enseñanza, educación y entretenimiento.” Que dicho nombre comercial **contiene un diseño** que se describe: la denominación de fantasía **LEXUS**, en letra imprenta, cuya letra X se encuentra ligeramente alargada hacia la izquierda en su parte superior y hacia la derecha en su parte inferior, todo dentro de la figura de un rombo, no se hace reserva de colores.

SEGUNDO: Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de setiembre de 2004, suscrito por el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, apoderado especial de la empresa **TOYOTA JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, se presenta oposición a la inscripción de la marca dicha, alegando, en términos generales, que su representada es



una de las principales compañías mundiales de fabricación, comercialización y distribución de automóviles en el mundo desde 1926 y que su producción incluye todo tipo de automóviles. Su presencia en Costa Rica data de 1957 con la importación de vehículos por la compañía Purdy Motors S.A. Que dentro de los automóviles que manufactura se encuentra una línea de lujo identificada con la marca LEXUS. Que dada la popularidad de esa marca, se ha creado toda una línea de productos y servicios accesorios a los vehículos con la misma marca LEXUS, dentro de estos: calculadoras, anteojos, extintores, instrumentos de medición, enchufes, cables, detectores, radios, grabadoras, tocadiscos, equipo de discos compactos, cartuchos de discos compactos, equipo de video, parlantes, amplificadores, sensores, portadores de tarjetas, estuches para documentos, libretas para apuntes, cuadernos, lápices, bolígrafos, mapas y libros por lo que su representada es titular de varias marcas inscritas en Costa Rica con el nombre “LEXUS”, en clases números 12, 6, 9, 14, 16, 18, 22, 25, 34 y 28 de la Nomenclatura Internacional. Que existe identidad total entre las marcas indicadas y la que se pretende inscribir, pues esta última es una reproducción de las marcas de su representada. Que dicha similitud conlleva a la posibilidad de confusión pues en este caso concurren los tres criterios de confundibilidad, sean: a) se trata de bienes asociales susceptibles de constituir una familia; b) los bienes protegidos siguen los mismos canales comerciales de distribución y venta; y c) existe similitud directa de las marcas tomadas en sí mismas, sea fonética, gráfica y conceptualmente, siendo además que LEXUS es una marca notoriamente conocida, incluso famosa o de renombre a nivel internacional lo que impide la inscripción de la marca solicitada por Lexus Editores de Costa Rica S.A. de conformidad con la legislación marcaria nacional e internacional.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, quince minutos con cincuenta y un segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **Toyota Jidosha**



Kogyo Kabushiki Kaisha y acoger la inscripción de la marca **LEXUS** solicitada por Lexus Editores de Costa Rica S.A., resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal aprueba los hechos que como probados indica el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que no ha sido acreditado dentro de este expediente que la marca inscrita “**LEXUS**” pueda ser catalogada como marca notoria.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando que la empresa Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha fundamenta su oposición a la inscripción del nombre comercial limitándose a afirmar que *LEXUS es una marca notoriamente conocida e incluso famosa o de renombre*, sin embargo, no presenta pruebas fehacientes para demostrar esa notoriedad, pues los documentos que aporta son copias adquiridas por medio de Internet y que no son admitidas



por la Ley para demostrar la notoriedad. Agrega que, una vez realizado el cotejo marcario que corresponde, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos distintivos, (que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), tomando en cuenta los productos a proteger y el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico; se desprende que efectivamente el nombre comercial solicitado es idéntico a las marcas inscritas, sin embargo, al estar acompañado de un diseño especial y de una grafía característica que le otorga cierta distintividad, lo hace novedoso, original y susceptible de protección registral. Que las marcas inscritas protegen productos y servicios distintos al giro del nombre comercial, sin ninguna relación entre ellos, por lo que, ese Registro no observa alguna posibilidad de que el consumidor pueda, al observar el nombre comercial solicitado para proteger los servicios de editorial y afines a éste, creer que se trata de los productos de la empresa Toyota. En razón de dichos argumentos acepta la inscripción del nombre comercial solicitado.

El apelante alega que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se basa en un criterio incorrecto, pues declara sin lugar su oposición, sin considerar la similitud gráfica y fonética entre ambos signos marcarios, pues el solicitante ha reproducido totalmente las marcas de su representada, lo que implica que el nombre comercial carece de requisitos de distintividad necesarios para su registración y genera confusión entre el público consumidor sobre la titularidad real de la marca, lo que lesiona los derechos de la empresa opositora, en vista de lo cual no es posible su coexistencia ni registral ni en el comercio.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse 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. 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 hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad



con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En relación con la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”

Dicho lo anterior y en el caso de conocimiento, tal y como lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, no aporta la empresa oponente prueba idónea



y suficiente que demuestre la notoriedad de las marcas cuya titularidad ostenta, por lo que la marca LEXUS no puede ser catalogada como tal para los productos que protege. No obstante, lleva razón el apelante en defender las marcas inscritas a nombre de su representada, ya que el nombre comercial solicitado, en su elemento denominativo “**LEXUS**” es idéntico a ellas en los niveles gráfico y fonético, y siendo que todos ellos son signos de fantasía, sin acepción alguna que pueda evocar una idea específica en el consumidor, no resulta aplicable el cotejo en el aspecto ideológico. Aunado a lo anterior, los productos que protege la marca inscrita bajo el registro número 75876 en clase 16 de la Clasificación Internacional, a saber: porta tarjetas, estuches para documentos, libretas para apuntes, cuadernos, lápices, bolígrafos, plumas de fuente, naipes, cuchillos, mapas y libros, pueden ser relacionados con los que pretende proteger el nombre comercial solicitado, sea servicios de editorial, la edición de todo tipo de libros, lo que a todas luces provocaría que el consumidor medio recuerde esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que el consumidor no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)”*.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, esencialmente como las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta*



cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas inscritas y el nombre comercial solicitado, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos susceptibles de ser relacionados. De permitirse la inscripción del nombre comercial **LEXUS** (diseño) quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, quince minutos con cincuenta y un segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**LEXUS**” solicitado por **LEXUS EDITORES DE COSTA RICA S.A.**

SEXTO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto



Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, quince minutos con cincuenta y un segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**LEXUS**” solicitado por **LEXUS EDITORES DE COSTA RICA S.A.** 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33