



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0178-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO CRUX

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8520)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0471-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas y cincuenta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA**, domiciliada en 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japón, Japón, en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:23:24 del 17 de enero de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de agosto de 2024, el señor Harry Zurcher Blen en su condición de apoderado especial de



la compañía YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CRUX”, para proteger y distinguir **en clase 12 internacional**: Motocicletas, scooters con motor, ciclomotores, motocicletas de tres ruedas, scooters de motor de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y piezas y accesorios para todos los productos mencionados.

El 1 de setiembre de 2025, el representante de la compañía YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, contesta la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de agosto de 2025 y aclara que los productos a proteger son: Motocicletas, scooters con motor, ciclomotores, motocicletas de tres ruedas, scooters de motor de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y piezas y accesorios para todos los productos mencionados, en concreto, espejos retrovisores, palancas de freno, empuñaduras, parabrisas, protectores laterales de piernas, cubiertas delanteras, guardabarros, horquillas delanteras, frenos, neumáticos, ruedas, cubiertas laterales, reposapiés, tanques de combustible, asientos, barras tandem, cubiertas traseras, suspensiones, amortiguadores, cubrecadenas, maleteros y guardabarros.

Por medio de la resolución de las 11:23:24 del 17 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada, al considerar que el signo resulta inadmisible por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía



solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Realiza su propio cotejo, indicando que gráficamente la diferencia en las terminaciones de las marcas en cuestión, no son meramente superficiales, son distintas y fácilmente reconocibles; fonéticamente la pronunciación, articulación y sonido de las terminaciones posee diferencias significativas. Desde el punto de vista ideológico, evoca ideas y experiencias de consumo distintas.
2. En lo que respecta al cotejo de productos, debe aplicarse el principio de especialidad, ambas protegen la clase 12, específicamente la solicitada protege: motocicletas, scooters, ciclomotores y una variedad de piezas y accesorios especializados para este tipo de vehículos ligeros; mientras que las inscritas buscan distinguir accesorios para automóviles y vehículos de motor de tipo utilitario, tales como SUVs, camionetas y automóviles, así como partes estructurales y portaequipajes, donde no existe riesgo de confusión; es entonces que los productos no son equivalentes ni sustitutivos de los que amparan las marcas registradas; aunque pertenecen a la misma clase internacional, se trata de subcategorías diferenciadas, dirigidas a públicos con intereses y necesidades específicas. El consumidor de motocicletas y ciclomotores no se confunde con quien adquiere accesorios para SUVs o automóviles familiares, pues son productos que no se utilizan ni comercializan en los mismos canales ni bajo las mismas condiciones, son de segmentos de mercado específicos, productos distintos y canales de comercialización diferentes; por lo que no existe



riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor promedio.

3. Se debe considerar las diferencias en el tipo de consumidor al que cada una se dirige, lo cual refuerza la inexistencia de riesgo de confusión. La marca CRUX está asociada a motocicletas, scooters, ciclomotores y sus piezas especializadas, lo que apunta a un consumidor técnico y específico, en cambio, las marcas CRUZ y CRUZE se relacionan con productos destinados a automóviles y vehículos utilitarios de cuatro ruedas, como accesorios para autos o automóviles completo. Además, señala las marcas han coexistido pacíficamente en el mercado.

Si bien en su petitoria, se refiere a una acción de cancelación por no uso, que no tiene relación alguna con la cuestión suscitada en este expediente, este Tribunal tiene clara la pretensión de que se acoja el recurso interpuesto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



1. La marca de fábrica **CRUZ**, registro: 175079, inscrita desde el 23 de mayo de 2008, vigente hasta el 23 de mayo de 2028, titular: CRUZBER, S.A., para proteger y distinguir en clase 12 internacional: Accesorios del automóvil y motocicletas, tales como porta equipajes, barras portantes, porta skis, porta



bicicletas y todos los accesorios derivados de la mismas tales como escalera, tope, rulo, ángulo barandillas, deflectores y barras para turismo. (certificación visible a folio 6 y 7 del legajo de apelación)

2. La marca de fábrica CRUZE, registro: 189268, inscrita desde el 27 de abril de 2009, vigente hasta el 27 de abril de 2029, titular: GENERAL MOTORS LLC, para proteger y distinguir en clase 12 internacional: Vehículos terrestres de motor, a saber; automóviles, vehículos utilitarios deportivos (sport utility vehicles) camiones, camionetas, motores para los mismos y partes estructurales de los mismos no incluidas en otras clases. (certificación visible a folio 8 y 9 del legajo de apelación)

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de



identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos 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.
- 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.

[...]



Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Es necesario confrontar los signos marcas para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor



pueda suceder en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:

1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.
2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa



compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0)

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

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.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

Marca solicitada

CRUX

Clase 12: Motocicletas, scooters con motor, ciclomotores, motocicletas de tres ruedas, scooters de motor de tres ruedas, ciclomotores de tres ruedas y piezas y accesorios

Marcas inscritas



Clase 12: Accesorios del automóvil y motocicletas, tales como porta equipajes, barras portantes, porta skis, porta bicicletas y todos los accesorios



para todos los productos mencionados, en concreto, espejos retrovisores, palancas de freno, empuñaduras, parabrisas, protectores laterales de piernas, cubiertas delanteras, guardabarros, horquillas delanteras, frenos, neumáticos, ruedas, cubiertas laterales, reposapiés, tanques de combustible, asientos, barras tandem, cubiertas traseras, suspensiones, amortiguadores, cubrecadenas, maleteros y guardabarros.

derivados de las mismas tales como escalera, tope, rulo, ángulo barandillas, deflectores y barras para turismo.

CRUZE

Clase 12: Vehículos terrestres de motor, a saber; automóviles, vehículos utilitarios deportivos (sport utility vehicles) camiones, camionetas, motores para los mismos y partes estructurales de los mismos no incluidas en otras clases

A nivel gráfico, la marca propuesta es denominativa, constituida por el vocablo “CRUX”; por su parte, los signos registrados, comprenden uno de naturaleza denominativa “CRUZE” y otro mixto, conformado



por el logo . Al efectuar el cotejo correspondiente, este Tribunal advierte que CRUX, que es el término que se pretende registrar en el signo solicitado, comparte la sílaba “CRU” en su inicio y mismo orden con los signos inscritos, generando riesgo de confusión por asociación empresarial en el consumidor, pues la marca solicitada coincide en tres letras de cinco y cuatro respectivamente con los inscritos, por lo que el consumidor puede pensar que podrían ser varias las marcas del mismo origen empresarial, cuando en realidad



no lo son.

En cuanto al aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano son similares en la pronunciación, ya que la denominación preponderante (CRUX/CRUZ/CRUZE) es similar y el impacto sonoro las relaciona, especialmente por la sílaba **CRU**; aunado a lo anterior, para el costarricense promedio la pronunciación final de la letra “x” en ocasiones es suplida por la letra “s”, que de igual forma la puede pronunciar con Z, y que al oído pueden escucharse muy similar; por lo que el consumidor las asociará, existiendo por ende riesgo de confusión por asociación empresarial.

Ideológicamente, este Tribunal no comparte que el término Crux no tenga un significado propio, la palabra **crux** proviene del latín clásico crux (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=la&tl=es&text=crux%0A&op=translate>) cuyo significado principal es “cruz”, lo que hace que se evoque en la mente del consumidor la misma idea o concepto, en particular con el signo “CRUZ”, lo que refuerza la existencia de riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Con relación a los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que comparten la misma clase 12, y se encuentran directamente relacionados entre sí, pues como lo indica el Registro de la Propiedad Intelectual, vehículos como camiones, automóviles o motocicletas, requieren de porta equipajes, barras portantes, porta skis, porta bicicletas, partes estructurales y otro sin número de accesorios ligados entre sí, pues forman parte integral de los vehículos terrestres, existiendo riesgo de confusión por asociación para el consumidor que, aunque no siempre se verá expuesto a ambos



signos en forma simultánea sino en forma sucesiva, retendrá la idea vaga o imperfecta de la marca anterior

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no lleva razón el apelante al señalar que las diferencias son superficiales, distintas y fácilmente reconocibles en sus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos.

El recurrente señala en sus agravios que debe aplicarse el principio de especialidad, conforme a este principio los signos pueden ser iguales, pero si protegen productos o servicios diferentes, que ni siquiera puedan relacionarse, los signos pueden coexistir en el mercado. En el caso que se discute esta situación no se presenta. Tanto los signos en conflicto como el listado que protegen son iguales o similares, de tal forma que el principio de especialidad no podría aplicarse, por cuanto todos los productos propuestos en la marca solicitada se relacionan con los productos que protegen las marcas inscritas.

Se determina que las marcas inscritas que protegen: accesorios de automóvil y motocicletas, así como: vehículos terrestres de motor, y sus partes estructurales no incluidas en otras clases; resultan idénticos y relacionados con los productos pretendidos con el signo solicitado, que incluye igualmente motocicletas, scooter y sus accesorios. Pretender como lo hace el apelante, que unos son para automóviles y SUVs y los otros para motocicletas, ya elimina el riesgo



de confusión, no resulta de recibo ya que es evidente su relación, máxime considerando que ambos listados incluyen sus partes y accesorios. No debe olvidar la apelante que el cotejo de productos se realiza en estas instancias, atendiendo tal y como fueron y constan inscritos en el asiento registral y en la solicitud. Por último, debe rechazarse el agravio que refiere a la coexistencia pacífica de marcas similares, ya que no aplica al caso concreto, donde el análisis debe centrarse en los signos en disputa y sus productos, que como se concluye a lo largo de esta resolución, resultan altamente semejantes,

Así las cosas, este Tribunal considera, que las marcas enfrentadas por la naturaleza de los productos que protegen y al estar relacionadas entre sí no es posible su coexistencia registral, pues presentan similitud y relación en los productos, siendo que tramitar la solicitud de inscripción puede provocar en los consumidores la creencia, de que los productos protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:23:24 del 17 de enero de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55