



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0428-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-2926)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0164-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuatro minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** (comercializado también como **TOYOTA MOTOR CORPORATION**), organizada y existente de conformidad con 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 Intelectual a las 10:00:31 horas del 21 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de marzo de 2025, la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** (comercializado también como **TOYOTA MOTOR CORPORATION**)

solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio *Century* en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: automóviles y partes estructurales de los mismos.

Mediante resolución de las 09:44:07 horas del 21 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual le señaló al solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, ante la existencia de la marca inscrita **SENTURY** registro **243096**, en clase 12 internacional, propiedad de la compañía QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. (folios 6 y 7 del expediente principal).

El representante de la compañía solicitante contestó sobre lo prevenido y, entre otras consideraciones, restringió la lista de productos por proteger y comercializar de la siguiente manera: automóviles y partes estructurales de los mismos excluyendo expresamente los neumáticos de las ruedas, neumáticos para automóviles, neumáticos de las ruedas del vehículo, cámaras de aire para neumáticos, neumáticos para bicicletas y ciclos, cubiertas para neumáticos, bandas de rodadura para el recaucho de neumáticos, llantas neumáticas, neumáticos de los aviones, equipos para la reparación de cámaras de aire; para ello adjuntó la tasa correspondiente (folio 8 a 11).



No obstante, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud con resolución de las 10:00:31 horas del 21 de agosto de 2025, al determinar su inadmisibilidad conforme al contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), debido a la semejanza gráfica y fonética, así como la estrecha relación con los productos que protege y comercializa la marca inscrita. El Registro acogió la limitación de los productos de la marca solicitada; sin embargo, conforme fue analizado la restricción no elimina el riesgo de asociación empresarial que puede darse entre los signos si se permitiera su coexistencia registral (folio 25 a 35)

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA apeló y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, indicó:

1. La marca solicitada tiene una grafía especial muy diferente a la marca inscrita, por lo que, entre ellas hay claras y evidentes diferencias que las hacen fácilmente distinguibles.
2. Su representada excluyó todos y cada uno de los productos que protege la marca inscrita (neumáticos y artículos relacionados a los neumáticos).
3. Su representada es conocida mundialmente por sus automóviles y vehículos de alta gama; y no por la comercialización de neumáticos.
4. La marca solicitada estará acompañada del nombre de la empresa solicitante TOYOTA, lo que aleja cualquier riesgo de confusión.



5. Aunque los signos tienen la misma pronunciación, desde el punto de vista gráfico e ideológico pueden coexistir.

6. Existen varias marcas en clase 12 que coinciden en sus términos y se ha permitido su coexistencia registral: COOPER registro 81671, propiedad de THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, que coexiste pacíficamente con la marca JHON COOPER WORKS registro 236057 propiedad de BAYERISCHE MOTORES WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, así como la marca GENERAL MOTORS registro 1421 propiedad de GENERAL MOTORS LLC., con la marca GENERAL registro 243962 propiedad de CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC. En ninguno de los casos citados se restringió la lista de productos.

Solicitó revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **QINGDAO SENTURY TIRE CO LTD.**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- Marca de comercio **SENTURY** registro 243096, inscrita el 24 de abril de 2015, vigente hasta el 24 de abril de 2035, protege y distingue en clase 12 internacional: neumáticos de las ruedas, neumáticos para automóviles, neumáticos de las ruedas del vehículo, cámaras de aire para neumáticos, neumáticos para bicicletas y ciclos, cubiertas para neumáticos, bandas de rodadura para el recauchado de neumáticos, llantas



neumáticas, neumáticos de los aviones, equipos para la reparación de cámaras de aire (folio 3 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando Este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros; en el presente caso son aplicables los siguientes incisos:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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 la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. Este numeral indica:

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

[...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los productos o servicios, la herramienta que se debe utilizar es el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y así determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el registrado. 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 determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles; de ahí que, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, o bien, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, si tienen una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el presente caso se deben cotejar los siguientes signos:

Signo solicitado

Marca inscrita

Ambas en clase 12 internacional según lista de productos que se indicó en el considerando primero y en los hechos probados.



A partir del cotejo anterior, desde el punto de vista gráfico, se observa que ambos signos son denominativos; están compuestos por siete letras, de las cuales, cinco se ubican en la misma posición (en-ury); ambas están escritas con una grafía especial; sin embargo, se determina que aun cuando los signos contemplen esas particularidades, la única diferencia representativa en la marca

propuesta *Century* radica en el empleo de la letra “C” al inicio de la palabra, elemento que se torna insuficiente para proporcionarle la distintividad necesaria; por ello, el signo solicitado puede inducir a error o confusión al consumidor quien podría relacionar los signos y su correspondiente origen empresarial. Se debe recordar que, en el cotejo gráfico de los signos, lo más representativo es el contenido gramatical, porque es lo que el consumidor identificará de manera inmediata, independientemente del tipo de letra que se utilice o de que se sustituya el número 7 de la marca inscrita por una letra “t” en el signo solicitado, como sucede en este caso.

En el nivel fonético es claro que la pronunciación y el contenido sonoro de las marcas cotejadas es idéntico, pues ambas emplean una composición semejante *Century* vs. **SENTURY** por lo que el consumidor las puede confundir y considerar que son de un mismo origen empresarial; ello con ocasión de que, en el idioma español, el sonido de la letra “C” es idéntico al de la dicción “S” y que el número 7 ubicado en el signo inscrito se asemeja a la letra “t”, por lo que así será pronunciado por el consumidor.

Desde la óptica ideológica, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de determinar la similitud entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos



marcas se evoca la misma idea, lo que impide que el consumidor las pueda distinguir; en el presente caso el signo solicitado se encuentra en idioma inglés y traducido al español refiere al concepto de siglo (ver: <https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=century&op=translate>); por su parte, la palabra **SENTURY** es de fantasía, por lo que en este ámbito no es posible determinar que el consumidor la relacione con el signo solicitado.

Debido al análisis realizado, este Tribunal es del criterio que el signo que se pretende proteger *Century* no cuenta con la capacidad distintividad necesaria con relación a la marca inscrita **SENTURY** por cuanto del cotejo realizado se determina que entre ellas existe similitud suficiente de causar riesgo de confusión o de asociación empresarial; por tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas. Las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios en el comercio, y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad



de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalló al inicio de esta resolución, los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada *Century* y los protegidos con la marca inscrita

SENTURY

ambas en clase 12 internacional, se encuentran dirigidos al área de “vehículos o automotores”, que si bien no refieren al mismo tipo de productos estos se relacionan entre sí e incluso se tornan complementarios; por tanto, siempre van a compartir los mismos canales de distribución, comercialización y consumidores finales. A pesar de la limitación de productos hecha por la solicitante, no se elimina un riesgo de confusión que se le podría generar al consumidor por asociación empresarial, de ahí que no sea posible concederle protección registral al signo solicitado.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, ante la semejanza entre los signos cotejados; además, de la relación existente entre los productos que se pretende proteger y comercializar por la compañía solicitante, con los que protege y comercializa la compañía titular del signo marcario inscrito; por ello se debe denegar su protección registral.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente con relación al cotejo de los signos en pugna, este Tribunal estima que tales argumentos ya han sido debidamente abordados en el presente



análisis, determinándose su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por tanto, su denegatoria.

Se hace saber al apelante que, el hecho que su representada sea conocida mundialmente por sus automóviles y vehículos de alta gama, y no por la comercialización de neumáticos, no se puede obviar que los productos que se pretende proteger en la clase 12 se encuentran inmersos dentro de la actividad que engloba la comercialización de automotores; de ahí que, el consumidor podría pensar que las marcas y los productos se relacionan con la misma compañía y es precisamente lo que la normativa marcaría pretende evitar en resguardo de los derechos conferidos al titular de la marca inscrita y los efectos que de ello derive una posible afectación para el consumidor a la hora de adquirir los productos en el comercio; lo anterior, en apego a lo que disponen los artículos 1 y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 de su Reglamento; por ello, sus argumentaciones no son acogidas.

Respecto a que la marca solicitada estará acompañada del nombre de la empresa solicitante TOYOTA, lo que aleja cualquier riesgo de confusión, este agravio no de recibo debido a que las marcas sujetas a conocimiento y calificación en sede registral se analizan conforme son propuestas; de ahí que, si su representada comercializa o pretende comercializar la marca de manera diferente a como ha sido propuesta es una situación ajena al caso que se analiza.

Finalmente, este Tribunal estima importante señalar al recurrente que en atención al principio de independencia marcaría todo signo que ingresa al corriente registral previo a su inscripción debe superar el proceso de calificación contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de



marcas, correspondiéndole al operador jurídico en la esfera de su competencia su verificación; lo anterior, en apego a los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley general de la administración pública. En consecuencia, los signos inscritos no son determinantes para la inscripción de signos de nuevo ingreso porque, como se indicó anteriormente previo a su inscripción deben de cumplir con los requerimientos de Ley. Razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son procedentes.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se debe confirmar, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María Vargas Uribe, apoderada especial de la compañía TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (comercializado también como TOYOTA MOTOR CORPORATION), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:00:31 horas del 21 de agosto de 2025, la cual **se confirma**. 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 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

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

WWW.TRA.GO.CR