RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0328-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca *"LEXUS"*

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-10552)

Marcas y Otros Signos

VOTO Nº 006-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del doce de enero de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION),** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del cuatro de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de diciembre de 2014, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios ***"LEXUS"***, en las clases 01 a 45 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir lo siguiente:

En clase 01: *"Preparaciones refrigerantes de motores, anticongelantes para motores, fluidos*

de frenos para usar en vehículos de motor, productos químicos usados en industria, ciencia y fotografía, así como en agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales no procesadas, plásticos no procesados, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, sustancias químicas para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en industria".

Clase 02: *"Pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas".*

Clase 03: *"Fluidos para lavar ventanas para usar en vehículos de motor, varitas de incienso, fragancias para el aire, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos".*

Clase 04: *"Candelas aromáticas, aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, productos para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación".*

Clase 05: "*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, alimento y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico o uso veterinario, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes, improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas".*

Clase 06: *"Llaves para vehículos de motor, llaves en blanco para vehículos de motor, metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos de metales comunes no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales metalíferos".*

Clase 07: *"Máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente, incubadoras de huevos, distribuidores automáticos".*

Clase 08: *"Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar".*

Clase 09: *"Baterías para vehículos de motor, estuches para teléfonos celulares, tapas (cobertores) y accesorios, estuches para teléfonos inteligentes (smartphones), tapas (cobertores) y accesorios, estuches para computadoras tipo Tablet, tapas (cobertores) y accesorios, cordones para guindar en el cuello, anteojos, anteojos para el sol, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores".*

Clase 10: *"Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura".*

Clase 11: *"Lámparas manuales, lámparas de mesa, aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua e instalaciones sanitarias".*

Clase 12: *"Vehículos y partes de los mismos, motores para vehículos terrestres, motores de combustión para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos terrestres, frenos para vehículos terrestres, puertas para vehículos terrestres, llantas para vehículos terrestres, volantes para vehículos terrestres, transmisiones para vehículos terrestres, motocicletas, bicicletas, aparatos para locomoción terrestres, aérea o acuática".*

Clase 13: *"Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificiales".*

Clase 14: *"Cadenas para llaves, llaveros, insignias de metal, brazaletes, broches, pines, aretes, anillos, dijes, gemelos, relojes, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos".*

Clase 15: *"Instrumentos musicales".*

Clase 16: *"Bandejas para llaves, bloc de notas, bloc de dibujo, clip para billetes de banco, fundas para pasaportes, libros, revistas, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés de imprenta".*

Clase 17: *"Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos".*

Clase 18: *"Bolsos, estuches para pasaportes, tarjeteros, billeteras, cuero e imitaciones de cuero, y artículos hechos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles de animales, cueros gruesos, baúles y maletas de viaje, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería".*

Clase 19: *"Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos".*

Clase 20: *"Cojines, abanicos de mano, muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases".*

Clase 21: *"Vajillas, mantequeras (vajillas), platos, tazones, tazas, jarros, cristalería, vasos, portaviandas, teteras no eléctricas, cafeteras de goteo (coffee makers), utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos (excepto brochas para pintar), material de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases".*

Clase 22: *"Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y*

bolsas (no comprendidos en otras clases), materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas), materias textiles fibrosas en bruto".

Clase 23: *"Hilos y estambres para uso textil".*

Clase 24: *"Toallas, toallas para el rostro, fundas para almohadas, posabotellas/posavasos, manteles individuales, servilletas, cobertores para sillas, mantas (cobijas), tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama, ropa de mesa".*

Clase 25: *"Prendas de vestir, calzado, sombrerería, cinturones, chales*".

Clase 26: *"Encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales".*

Clase 27: *"Alfombras para vehículos de motor, esteras para el piso de vehículos de motor, alfombras, felpudos, esteras, petates, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices murales que no sean de materias textiles".*

Clase 28: *"Juguetes y juguetes rellenos, juegos y artículos para jugar, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos para árboles de Navidad".*

Clase 29: *"Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles".*

Clase 30: *"Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo".*

Clase 31: *"Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta".*

Clase 32: *"Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas".*

Clase 33: *"Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".*

Clase 34: *"Tabaco, artículos para fumadores, cerillas".*

Clase 35: *"Servicios de venta al detalle de vehículos de motor, de partes y accesorios para los*

mismos, servicios de propaganda y de publicidad, de campañas de desarrollo promocional para negocios, mercadeo y servicios de propaganda para franquicias de automóviles, servicios de publicidad, de gestión de negocios comerciales, de administración comercial, de trabajos de oficina".

Clase 36: *"Servicios de seguros, de operaciones financieras, de operaciones monetarias, de negocios inmobiliarios".*

Clase 37: *"Servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación".*

Clase 38: *"Servicios para proveer revistas mediante la Web, servicios de telecomunicaciones".*

Clase 39: *"Servicios de transporte, de embalaje y de almacenamiento de mercancías, de organización de viajes".*

Clase 40: *"Servicios de tratamiento de materiales".*

Clase 41: *"Servicios de organización de competiciones de diseño, de organización y conducción de eventos de carreras de automóviles, de exhibición de automóviles, de organización y conducción de obras, de presentaciones musicales, de espectáculos de música en vivo y de eventos de baile, de producción de películas, de provisión de publicaciones electrónicas en línea, de provisión de videos en línea, de publicación de libros electrónicos y de periódicos en línea, servicios de educación, de provisión de formación (entrenamiento), servicios de entretenimiento, servicios de actividades deportivas y culturales".*

Clase 42: *"Servicios científicos y tecnológicos, y de investigación y diseño relacionados con los mismos, servicios de análisis e investigación industriales, servicios de diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software".*

Clase 43: *"Servicios para proveer alimentos y bebidas, servicios de hospedaje temporal".*

Clase 44: *"Servicios médicos, servicios veterinarios, servicios de tratamientos de higiene y belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura".*

Clase 45: *"Servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales".*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las

diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del cuatro de marzo de dos mil quince, resolvió rechazar parcialmente la solicitud planteada para las clases 1 y 5, y totalmente para las clases 3, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 24 y 35. Asimismo, decidió continuar con el trámite de esta solicitud en las clases 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 una vez que se resuelvan las objeciones para las otras clases.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

a) ***"PLEXUS"*** inscrita a nombre de ILLINOIS TOOL WORKS, INC., bajo el Registro **No. 219229**, vigente desde el 21 de junio de 2012 y hasta el 21 de junio de 2022, que protege en **clase 1** internacional *"Productos químicos destinados a la industria y la construcción, preparaciones para el temple y soldadura de metales (sean productos para templar y soldar*

metales), adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, productos químicos y adhesivos para la unión, relleno y recubrimiento de plástico, metal o compuestos para el ensamblaje en el transporte y las industrias de construcción naval y de ingeniería (adhesivos industriales)" (v. f. 67).

b) *"PLEXUS"* inscrita a nombre de PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. (PROCAPS), bajo el Registro **No. 103614**, vigente desde el 03 de setiembre de 1997 y hasta el 03 de setiembre de 2017, que protege en **clase 05** internacional "*Productos farmacéuticos e higiénicos"* (v. f. 69).

c) *"MILEXUS"* inscrita a nombre de A.C.I. JAPAN CORPORATION, bajo el Registro **No. 161023**, vigente desde el 11 de agosto de 2006 y hasta el 11 de agosto de 2016, que protege en **clase 11** internacional *"Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, artefactos y accesorios sanitarios"* (v. f. 71).

d) *"MILEXUS"* inscrita a nombre de A.C.I. JAPAN CORPORATION, bajo el Registro **No. 190288**, vigente desde el 15 de mayo de 2009 y hasta el 15 de mayo de 2019, que protege en **clase 06** internacional *"Materiales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales"*. En **clase 07** *"Máquinas, y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos"*. En **clase 35** *"Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"* (v. f. 73).

e) *"MILEXUS"* inscrita a nombre de A.C.I. JAPAN CORPORATION, bajo el Registro **No. 190282**, vigente desde el 5 de mayo de 2019 y hasta el 15 de mayo de 2019, que protege en **clase 35** internacional *"Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"* (v. f. 75).

f) *"MILEXUS"* inscrita a nombre de A.C.I. JAPAN CORPORATION, bajo el Registro **No. 168407**, vigente desde el 12 de junio de 2007 y hasta el 12 de junio de 2017, que protege en

clase 3 internacional *"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos"*. En **clase 8** "*Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar"*. En **clase 20** *"Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas"* y en **clase 21** *"Utensilios y recipientes para el menaje y cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases"* (v. f. 77).

g) *"MILEXUS"* inscrita a nombre de A.C.I. JAPAN CORPORATION, bajo el Registro **No. 183917**, vigente desde el 9 de enero de 2009 y hasta el 9 de enero de 2019, que protege en **clase 24** internacional *"Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa"* (v. f. 79).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve la solicitud de inscripción presentada con fundamento en los incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al considerarla parcialmente inadmisible por derechos de terceros, dado que al cotejarla con los signos inscritos a favor de las empresas Illinois Tool Works, Productora de Cápsulas de Gelatina, S. A. (PROCAPS) y A.C.I. Japan Corporation se verifica que respecto de ellos existe similitud a nivel gráfico y fonético, así como con los productos que estos protegen en las clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 24 y 35, lo cual provocaría confusión en los consumidores. Por otra parte, admite el registro en las clases 2, 4, 9, 10, 12 a 18, 22, 23, 25 a 34, 36 a 45 en su totalidad y parcialmente para las clases 1 y 5 por no encontrarse

impedimento para estas.

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, solicita limitar la lista de protección propuesta en las clases 01 y 05 con el fin de que se protejan los productos que aceptó el Registro de la Propiedad Industrial: en clase 1 *"productos usados en la ciencia y en la fotografía, así como en agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales no procesadas, abonos para el suelo, composiciones extintoras, sustancias químicas para conservar alimentos, materias curtientes"* y en clase 5 "*alimentos para bebé, suplementos dietéticos para humanos y animales, material para empastes, improntas dentales, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*. Por otra parte, la apelante solicita se continúe con el trámite de manera fraccionada respecto de las clases que no objetó el Registro por considerar que no tenían problema para su inscripción. Asimismo, manifiesta que por un error de omisión no se incluyó -en el Por Tanto de la resolución que apela- la aceptación de la marca en clase 45, la cual si está incluida en el último párrafo del Resultando 3. Agrega el recurrente que defiende su solicitud en las clases que fueron rechazadas totalmente (clases 3, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 24 y 35), aportando un acuerdo de coexistencia entre su representada y la titular de la marca MILEXUS, que fue suscrito el 12 de diciembre de 2007 y que demuestra que no se está perjudicando a esa titular ni a los consumidores, porque se trata de dos marcas perfectamente distinguibles. Adicionalmente manifiesta que su marca está inscrita mundialmente a favor de su representada y en todas las clases y por ello tienen el carácter de notoriedad indiscutible.

Con fundamento en dichos alegatos, solicita que se revoque la resolución que recurre en lo que respecta a las clases en que fue rechazada su marca y, de no revocarse, que se admita el fraccionamiento de su solicitud de registro para que se continúe el trámite en las clases para las que si fue aceptada, con la modificación a las listas de protección indicadas para las clases 1 y 5.

CUARTO. RESPECTO DE LO MANIFESTADO POR LA PARTE APELANTE. En

primer término, observa este órgano de alzada que el Registro de la Propiedad Industrial, en el Considerando V de la resolución recurrida, se refirió expresamente a la solicitud en clase 45 indicando que respecto de estos productos no encontró impedimento alguno para la inscripción. Por ello, procede en este acto a reconocer y corregir el error de carácter material contenido en esa resolución al omitir esta clase en su parte resolutiva en la que debe entenderse que el trámite continuará también para esta clase.

En segundo lugar; indica la representación de la empresa solicitante que limita el objeto de protección propuesto para las clases 1 y 5, en los términos expresados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que apela por resultar similares a lo protegido por las marcas "PLEXUS" inscritas a favor de Illinois Tool Works Inc. (registro No. 219229) y Productora de Cápsulas de Gelatina, S. A. (registro No. 103614).

En razón de lo anterior, admite este Tribunal la modificación de las listas originales de protección, para que se lean: en clase 1 para proteger y distinguir "*productos usados en la ciencia y fotografía, así como en agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales no procesadas, abonos para el suelo, composiciones extintoras, sustancias químicas para conservar alimentos, materias curtientes"* y en clase 5 "*alimentos para bebé, suplementos dietéticos para humanos y animales, material para empastes, improntas dentales, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas".* De este modo, respecto de estas y de las clases no objetadas por la Autoridad Registral (2, 4, 9, 10, 12 a 18, 22, 23, 25 a 34 y 36 a 45) se autoriza a continuar con el trámite de la solicitud, procediendo este Tribunal a pronunciarse con respecto a las clases para las que la marca fue denegada totalmente (3, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 24 y 35).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, en el **inciso a)**: si el signo es idéntico

o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad contenido en 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 asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir, respecto de los denominativos inscritos (***MILEXUS***), se advierte que son muy similares a nivel gráfico y fonético porque ambos contienen la partícula ***LEXUS*** como elemento central y tópico, por lo que resulta evidente que la propuesta se encuentra contenida en las inscritas y se notan más semejanzas que diferencias. Dado lo anterior, debe continuarse con el cotejo marcario de los signos respecto de sus objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

Advierte este Órgano de Alzada que al analizar los productos y servicios protegidos por los

signos ***"MILEXUS"*** inscritos a favor de **A.C.I. JAPAN CORPORATION** en las clases 03, 06, 07, 08, 11, 20, 21, 24 y 35 con los que se pretende proteger en estas mismas clases con el signo propuesto, resulta claro que: en clase 03 la marca con registro **No. 168407** coincide con la solicitada porque en ambos se trata en general de productos de limpieza (para limpiar, pulir, desengrasar y raspar*)*, cosméticos, perfumería y aceites esenciales. En la clase 06, el signo inscrito con registro **No. 190288**, protege los mismos productos que el propuesto esta misma clase. Adicionalmente estos productos son susceptibles de ser relacionados con los que se pretende proteger en clase 19.

En idéntico sentido, los productos y servicios en las clases 07, 08, 11, 20, 21, 24 y 35, incluidos en las listas solicitadas para el signo bajo estudio, coinciden con los protegidos por los registros **No. 190288** (clases 07 y 35), **No. 168407**, (clases 8, 20 y 21), **No. 161023** (clase 11), **No. 183917** (clase 24) y **190282** (clase 35). En razón de lo cual, considera este Tribunal que efectivamente existen causales de irregistrabilidad del signo propuesto para las clases 03, 06, 07, 08, 11, 19, 20, 21, 24 y 35 y por ello debe ser totalmente denegada con relación a estas.
Cabe agregar que no existe en el ordenamiento marcario impedimento alguno para solicitar la protección genérica de productos de una clase asociados a un signo específico; así como tampoco existe prohibición para que un signo sea solicitado para todas las clases del Tratado de Niza. De este modo, no basta que los signos sean similares para su denegatoria, sino que los mismos estén asociados a proteger productos y servicios de la misma naturaleza de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas; es así, como bien hace el Registro en otorgar parcialmente la solicitud en aquellos productos y servicios en donde el tercero no será confundido y en denegar la solicitud para las clases que afectan el derecho de los titulares de las marcas inscritas PLEXUS y MILEXUS, criterio que es avalado por este Tribunal.

Así las cosas, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se evidencia que las marcas en pugna son casi idénticas y que los productos o servicios a que se refieren son idénticos, de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados,

en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Por otra parte, dentro de sus agravios manifiesta el recurrente que existe un **acuerdo de coexistencia** entre su representada y la empresa A.C.I. Japan Corporation, que fue firmado desde el año 2007. No obstante, dicho argumento no resulta de recibo en este caso por cuanto con este documento podría quedar resuelta la eventual disputa entre ambas empresas competidoras, pero no el interés del consumidor, quien tiene derecho a ejercer su derecho de consumo con la certeza de que está adquiriendo los productos del origen empresarial que prefiera sin tener un riesgo latente de confundirse sobre ello.

Respecto de las cartas de consentimiento ya este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas en el **Voto No. 410-2009** de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario deben tenerse en cuenta la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés. Por esta razón, el hecho de que dos empresas, en apariencia, hayan resuelto su problema y que la titular de las marcas inscritas considere que la marca pretendida por otro titular no le causa daño alguno y haya manifestado mediante una carta de consentimiento que es posible su coexistencia en el mercado:

> *"...no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son:* ***a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función***

publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por ***disposición legal,*** *escapa del operador jurídico. (...)*

*(…) sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor..." (***Voto No. 410-2009** de las 15 horas del 20 de abril de 2009*).*

El apelante agrega en defensa de su signo que este se encuentra inscrito mundialmente a favor de Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (TOYOTA MOTOR CO), lo que le da un carácter de **notoriedad** indiscutible. Sin embargo, debe recordarse que la notoriedad no deriva de la inscripción en otros países, o incluso a nivel mundial, sino de la posibilidad de demostrar su conocimiento en el mercado, acorde con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Marcas. Siendo que en estas diligencias no se aportó prueba más allá de esas inscripciones. Por esto también debe ser rechazado este argumento, toda vez que existen derechos inscritos de previo, lo cuales no pueden verse perjudicados por un registro posterior basado en la notoriedad.

Por último, considera este Tribunal que la **solicitud de división,** referida por la parte interesada en su escrito de exposición de agravios, carece de interés en virtud de que el propio recurrente continuó con el procedimiento combatiendo el rechazo parcial de su signo en algunas de las clases en que fue solicitado. Aunado a lo anterior, la marca fue aceptada parcialmente por el

Registro -lo que es avalado sin modificaciones por este Órgano de Alzada- siendo que respecto de esta admisión debe continuarse con el trámite correspondiente y con relación a lo rechazado se da por agotada la vía administrativa.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION),** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del cuatro de marzo de dos mil quince, la cual se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION),** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del cuatro de marzo de dos mil quince, la cual se confirma para que se deniegue totalmente la solicitud de registro de la marca ***"LEXUS"*** en las clases 03, 06, 07, 08, 11, 19, 20, 21, 24 y 35 y se continúe con su trámite para las clases 01, 02, 04, 05, 09, 10, de la 12 a la 18, 22, 23, de la 25 a la 34 y de la 36 a la 45, modificando la lista de protección en clases 01 y 05, las que deben leerse como: en clase 01 *"productos usados en la ciencia y en la fotografía, así como en agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales no procesadas, abonos para el suelo,*

composiciones extintoras, sustancias químicas para conservar alimentos, materias curtientes" y en clase 5 "*alimentos para bebé, suplementos dietéticos para humanos y animales, material para empastes, improntas dentales, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Jorge Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTOR
Marcas inadmisibles por derechos de terceros
TG. Marcas Inadmisibles
TNR. 00.41.33