



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0526-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA

DEL SIGNO

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (d.b.a.

TOYOTA MOTOR CORPORATION), apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-7026)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0265-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Víctor Vargas Valenzuela, con cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado 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 14:22:39 del 24 de setiembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de julio de 2025, el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderada especial de la compañía **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**,



solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **CENTURY**, en clase 12 para proteger y distinguir: Automóviles y partes estructurales de los mismos, ninguno de ellos siendo o usados para 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.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:22:39 del 24 de setiembre de 2025, denegó la solicitud de la marca de



fábrica y comercio **CENTURY** en clase 12 internacional, 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). Lo anterior, al establecer que la marca solicitada posee semejanza gráfica y fonética, así como una estrecha relación con los productos que protege y comercializa la marca



inscrita  registro 243096, en clase 12 internacional, propiedad de la compañía QINGDAO SENTURY TIRE CO LTD. LTD.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Aunque ambas marcas son fácilmente identificables y de diferencias más evidentes, los consumidores reconocen a



perteneciente a TOYOTA, pues la marca está compuesta por una figura que la distingue, grafía especial muy diferente a la marca inscrita, fácilmente distinguibles y que no provocarán confusión en el consumidor.

2. Su representada restringió expresamente todos y cada uno de los productos que protegía la marca inscrita de la siguiente forma: “automóviles y partes estructurales de los mismos, excluyendo expresamente... quedando definitivamente de la siguiente forma: “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 recauchado de neumáticos, llantas neumáticas, neumáticos de los aviones, equipos para la reparación de cámaras de aire”.



3. Su representada TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (comercializado como TOYOTA MOTOR CORPORATION) no se identifica por parte del consumidor con neumáticos, razón por la que se restringió expresamente la lista y se especificó que lo que va a proteger son los automóviles y partes estructurales (excluyendo todo lo que tiene que ver con neumáticos y artículos relacionados con los neumáticos)

4. En lo que respecta al cotejo ideológico, siendo **SENTURY** un



término que no tiene significado y **CENTURY** sí tiene significado, ideológicamente no son similares, alejando la posibilidad de confusión, además, esta última está respaldada por la empresa solicitante TOYOTA.

5. Como ejemplo se refiere al caso de COOPER de la empresa THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY y BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT; así como el caso de GENERAL MOTORS LLC y CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS LLC.

6. Ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en la clase 12 por ser productos fácilmente distinguibles, y que no deben considerarse por su clase sino por su naturaleza

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 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 de



la marca de comercio “**SENTURY**”, registro 243096, en clase 12 internacional. que protege y distingue: 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. Inscrita el 24 de abril de 2015, con vigencia al 24 de abril de 2035 (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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un



producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

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, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con 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, p. 5, 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

[...]

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.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las



diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Así las cosas y en atención al caso en examen, la marca solicitada y el signo inscrito son los siguientes:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Marca de comercio registrada</u>
 Clase 12: Automóviles y partes estructurales de los mismos, ninguno de ellos siendo o usados para 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.	 Clase 12: 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.



Desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca propuesta



y el signo marcario inscrito



están

formadas en su parte denominativa por siete letras con una misma disposición y con grafía especial, la marca solicitada es mixta con la imagen de un ave en la parte superior e inicia la palabra con la letra “C”, a diferencia de la inscrita que inicia con la letra “S” y una grafía especial, elementos que resultan insuficientes para proporcionarle la distintividad necesaria; por el contrario, puede inducir a error o confusión al consumidor quien podría relacionar los signos y su correspondiente origen empresarial.

La marca solicitada reproduce en gran medida el elemento denominativo contenido en la marca previamente registrada, conservando una estructura, composición y disposición visual altamente similares. Esta circunstancia adquiere especial relevancia dado que el elemento denominativo constituye, el componente de mayor impacto en la percepción. El público consumidor podría razonablemente asumir que los productos o servicios distinguidos por los signos provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas. Las diferencias existentes sean estilístico, tipográfico u ornamental (la silueta de lo que parece un ave) es de carácter secundario, presentando un grado de semejanza susceptible de afectar la función esencial de la marca como indicador de origen empresarial.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas al

emplear un contenido gramatical semejante





su pronunciación y contenido sonoro se escucha y percibe de manera idéntica; siendo claro que el consumidor las pueda confundir y considerar que son de un mismo origen empresarial. En el idioma español al oído se entonan de forma similar las letras C, S o Z en este caso, C y S, por lo que hay una identidad a nivel gráfica y fonética.

En lo que respecta al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio tenemos que, las denominaciones se encuentran en idioma inglés y estas traducidas al español refieren a los siguientes



conceptos **CENTURY** es la forma correcta en inglés de la palabra siglo, centuria, cien –entre otros–; tal y como de esa misma manera lo señala en solicitante en la imagen 1 del expediente principal, y la

palabra **SENTURY** de igual forma refiere a “centuria”, aun y cuando no es una palabra estándar en el idioma inglés; esta paronimia de palabras es clara tanto en inglés como en español, con o sin falta ortográfica ambas evocan a un mismo contenido lingüístico, situación que induce a que el consumidor pueda relacionar el signo propuesto como proveniente del origen empresarial inscrito.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se



pretende proteger **CENTURY** no cuenta con la capacidad distintiva

necesaria con relación a la marca inscrita **SENTURY** por cuanto del



cotejo realizado se determina que entre ellas existen más similitudes que diferencias.

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; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue 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.

Conforme al cotejo de productos analizado, muestra los productos que



se pretenden proteger con la marca solicitada



protegidos con la marca inscrita

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.

La limitación de productos hecha por la solicitante (imagen 15 del expediente principal), no elimina el riesgo de confusión que se le



podría generar al consumidor por asociación empresarial, ya que como se indicó los productos que pretende proteger la solicitante son complementarios con los que protege la titular de la marca inscrita, sea, ambos se interrelacionan con una misma finalidad; y es bajo esa circunstancia o condición que el consumidor las pueda confundir o relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial; de ahí que, no sea posible concederle protección registral al signo solicitado.

Es entonces que, realizado el análisis correspondiente por 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 numeral 8 inciso 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 pretenden proteger y comercializar por la compañía solicitante, con los que protege y comercializa la compañía titular del signo marcario inscrito; denegando 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.

Si bien la compañía **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** no comercializa neumáticos, no podríamos obviar que los productos que se pretenden 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 nuestra



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; respetando las pautas para definir la viabilidad o no de concederle protección a un signo marcario, argumentos que no son acogidos por los motivos analizados.

De igual forma, las marcas están sujetas a conocimiento y calificación en sede registral y 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. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

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 inciso a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:39 del 24 de setiembre de 2025, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado 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



14:22:39 del 24 de setiembre 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

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36