



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0324-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “FLIPLOCK”**

ROLEX S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2395

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0124-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas catorce minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad número 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROLEX S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, Suiza, – Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:19 horas del 19 de junio de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de marzo de 2024,



el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **FLIPLOCK** para proteger y distinguir en clase 14 relojería y artículos de relojería, en concreto relojes, relojes de pulsera, componentes para relojes y artículos y accesorios para relojes y relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojería), pulseras de reloj, correas de reloj, diales (relojería), mecanismos de relojería y sus partes; cajas y estuches de presentación para relojería y joyería; joyería; piedras preciosas y semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones; pins (artículos de joyería); mancuernas [gemelos]; llaveros.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 11:49:19 horas del 19 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del signo pretendido por derechos de terceros, al presentar identidad fonética e ideológica y distinguir productos de una misma naturaleza y destinados al mismo tipo de consumidor, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa ROLEX S.A., apeló y otorgada la audiencia de reglamento, expuso como agravios los siguientes:

1. Teniendo en consideración el principio de unicidad al momento de realizar el cotejo de las marcas, se determinó que son completamente distintas y no guardan similitud, por lo cual no llevan a confusión al consumidor y pueden ser distinguidas en el



comercio, además presentan elementos que las diferencian, los cuales evitan se genere riesgo de confusión entre ellas.

- 2.** Debido al elemento figurativo que posee la marca registrada, y la palabra complementaria que presenta el signo solicitado, provocan que la marca inscrita se visualice de forma distinta y única.
- 3.** A nivel fonético al contener la marca solicitada el término LOCK, hace que su pronunciación sea disímil en relación con la marca inscrita FLIP (diseño), lo que genera en el consumidor una percepción distinta y que los signos puedan distinguirse, así mismo el consumidor en forma clara puede diferenciarlas en el comercio.
- 4.** En el campo ideológico al ser el signo pretendido denominativo y la marca inscrita mixta por contar con un diseño que asemeja una aleta o mantarraya; de ahí que la inscrita alude a un concepto marino y el signo solicitado a una concepción más industrial, por tales razones no se podría afirmar con certeza que el consumidor se verá confundido al momento que enfrente los distintivos marcarios.
- 5.** En cuanto al cotejo de productos, al ser las marcas gráfica, fonética e ideológica distintas por las diferencias que presentan, no es necesario referirse a este.

Finalmente, como sustento de sus alegatos cita los votos emitidos por este Tribunal, 0149-2020, 0153-2021, 0012-2022 y 0283-



2022, e indica se acepten sus argumentos y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra registrada a nombre de la empresa INVERSIONES ZAFIROS DEL NORTE S.A., la marca de



fábrica y comercio **FLIP**, registro 274136, inscrita desde el 24 de setiembre de 2018, vigente hasta el 24 de setiembre de 2028, propiedad de INVERSIONES ZAFIROS DEL NORTE S.A., para proteger en **clase 14**: relojería, llaveros; en **clase 18**: bolsas, carteras, billeteras; y en **clase 25**: prendas de vestir, pantalonetas, gorras, calzado, cinturones de cuero (folios 35 y 36 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. 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, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

En este sentido, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen 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.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

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.

[...]

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos, para lo cual el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del 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 el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto



gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Signo solicitado

FLIPLOCK

Clase 14: relojería y artículos de relojería, en concreto relojes, relojes de pulsera, componentes para relojes y artículos y accesorios para relojes y relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojería), pulseras de reloj, correas de reloj, diales (relojería), mecanismos de relojería y sus partes; cajas y estuches de presentación para relojería y joyería; joyería; piedras preciosas y semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones; pins (artículos de joyería); mancuernas [gemelos]; llavero.

Marca registrada



Clase 14: relojería, llaveros.

Clase 18: bolsas, carteras, billeteras.

Clase 25: prendas de vestir, pantalonetas, gorras, calzado, cinturones de cuero.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la



apelación, se denota que a nivel gráfico la marca solicitada es denominativa, compuesta por el término **FLIPLOCK**; por otra parte, el signo inscrito es mixto, conformado por una silueta que asemeja una cola, aleta o mantarraya, además en su parte inferior presenta la palabra **FLIP**; de ahí que en una apreciación en conjunto de los signos, el elemento preponderante recae precisamente sobre el prefijo o término **FLIP** que compone la marca inscrita, por lo cual el consumidor centra su atención en ese término que forma parte del signo pretendido, lo que puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, y es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético, y considerando lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos marcarios es similar, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor, que haga distinguir la marca solicitada del signo registrado, además este podría confundirse al asociar los productos solicitados a un mismo origen empresarial.

En cuanto al ámbito ideológico, se determina que entre el signo solicitado y la marca registrada existe semejanza, por cuanto del conjunto marcario de cada signo como se indicó líneas arriba, resalta como elemento con mayor carácter distintivo el término **FLIP** en inglés, cuya traducción al español es voltear, de conformidad con el traductor de Google ubicado en el siguiente enlace:
<https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=flip&op=tra>



nslate; en consecuencia, a pesar de conformarse la marca pretendida por el término **LOCK**, y la inscrita de un elemento gráfico, el consumidor retiene en su mente la palabra **FLIP**, que se presenta al inicio de ambos distintivos marcarios, lo que ocasiona que estos a nivel ideológico resulten semejantes, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, procede este órgano colegiado a analizar los productos que busca proteger y distinguir la marca propuesta en **clase 14**: relojería y artículos de relojería, en concreto relojes, relojes de pulsera, componentes para relojes y artículos y accesorios para relojes y relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojería), pulseras de reloj, correas de reloj, diales (relojería), mecanismos de relojería y sus partes; cajas y estuches de presentación para relojería y joyería; joyería; piedras preciosas y semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones; pins (artículos de joyería); mancuernas [gemelos]; llavero; y los productos de la marca registrada en **clase 14**: relojería, llaveros; **clase 18**: bolsas, carteras, billeteras; y **clase 25**: prendas de vestir, pantalonetas, gorras, calzado, cinturones de cuero.

Del listado anterior, considera este Tribunal que los productos solicitados y los protegidos, algunos son idénticos, otros son accesorios y guardan relación, lo que podría inducir al destinatario final que los asocie a un mismo origen empresarial, dado que podría



pensar que la titular de la marca inscrita **FLIP** ha diversificado su línea de productos bajo la denominación **FLIPLOCK**, haciendo incurrir al consumidor en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto



es lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que las marcas presentan similitudes y los productos se encuentran relacionados, por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, por lo que no lleva razón el apelante en sus alegatos.

Respecto a la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, se debe indicar por parte de este órgano de alzada que no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de



apoderado especial de la empresa ROLEX S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:19 horas del 19 de junio de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROLEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:19 horas del 19 de junio de 2024, la cual en este acto **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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33