



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0171-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
LA MARCA DE COMERCIO



ROLEX S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-648)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0195-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas con diecisiete minutos del treinta de abril de dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zürcher Blen, abogado, vecino de San José, Sabana, portador de la cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía ROLEX S.A, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, Suiza, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:26:16 horas del 04 de marzo de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 26 de enero de 2023, el señor Alexander Abarca Salazar, portador de la cédula de identidad: 1-0679-0741, vecino de San José; solicitó

la inscripción de la marca de servicios  , para proteger y distinguir **en clase 35 internacional:** venta de repuestos nuevos y usados, roles, fajas, y demás accesorios para motocicletas y cualquier otro artículo de repuestos en general.

Una vez publicado el edicto de ley, el señor Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROLEX S.A.**, presentó oposición al registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de las marcas registradas: “**ROLEX**”.

Mediante resolución dictada a las 15:26:16 horas del 04 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: “Se declara **SIN LUGAR** la oposición planteada por HARRY ZURCHER BLEN, apoderado especial de **ROLEX S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, quién presentó oposición contra la solicitud de

inscripción de la marca de servicio  , en clase 35, presentada por el señor ALEXANDER ABARCA SALAZAR, a título personal, la cual **SE ACOGE**”.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **ROLEX S.A.** interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo



siguiente:

1. A nivel gráfico, la marca solicitada se encuentra contenida en el signo inscrito y también se compone por la razón social de su representada. Además, entre la marca registrada y el signo pretendido presentan el mismo elemento preponderante sea ROLEX, de ahí que, las letras "SA", no le aportan la suficiente distintividad para que el consumidor logre diferenciar que se trata de marcas disímiles y que no guardan conexión; aunado a esto, el diseño que presenta la marca solicitada dentro de su letra "O", alude a los componentes internos que integran el mecanismo de un reloj, lo cual resulta habitual en el consumidor, ya que su representada protege relojes de lujo. De ahí que, se presente una analogía gráfica entre las marcas y un riesgo de confusión o asociación empresarial.
2. Desde el punto de vista fonético, la articulación de los signos es semejante, su única diferencia radica en las últimas letras que del mismo modo no les generan distinción a las marcas, razón por la cual puede crear en los consumidores confusión y asociación empresarial.
3. En el campo ideológico, a pesar de que las marcas se conforman por el término de fantasía ROLEX, presentan semejanza ya que contienen el mismo elemento predominante y que hace referencia a relojería; en consecuencia, se produce un fuerte riesgo de confusión y asociación empresarial.
4. Respecto al cotejo de los productos y servicios entre las marcas, cabe indicar que el signo pretendido engloba servicios que se encuentran contenidos y relacionados con los protegidos por la marca



inscrita, por lo cual se presenta una conexión entre estos, lo que puede ocasionar la falsa idea en el consumidor que los servicios proceden de un mismo origen empresarial y con ello, colocando en riesgo la sana competencia en el mercado.

5. El otorgar el registro de la marca pretendida, conlleva un riesgo de dilución y confusión en el consumidor a raíz del aprovechamiento de la reputación del signo notorio ROLEX, el cual goza de reconocimiento en la Unión Europea, no solo es conocido por grupos comerciales y empresariales de relojería, sino por amplios sectores del público en general. La marca ROLEX ha sido declarada notoria en la Unión Europea, Alemania y Ginebra, según resoluciones números: B 2 389 099, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; 26 W (pat) 32/20, del Tribunal Federal de Patentes de Alemania, y C/24669/2018, del Tribunal de Justicia Civil de Ginebra.

6. El Registro decretó la nulidad de la resolución de oposición dictada a las 15:29:04 del 8 de diciembre de 2023, al estimar que tanto el considerando octavo como el por tanto, eran confusos con relación a los productos que se acogieron y rechazaron del signo pretendido. De ahí que, no hay claridad del motivo por el cual se anuló la resolución en mención y que posteriormente fue modificada en la cual se tomó una decisión distinta, siendo lo correcto el haber aclarado los productos para los que se admitió parcialmente la oposición y para los cuales se ordenó su registro; sin embargo, se dicta una nueva resolución que ni tan siquiera acogió parcialmente la oposición, por el contrario, esta fue denegada en su totalidad.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal



enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:

1.1 “ROLEX”, registro 180421, inscrita desde el 3 de octubre de 2008, vigente hasta el 3 de octubre de 2028, titular ROLEX S.A., para proteger y distinguir en **clase 14 internacional**: joyería, relojería, tales como relojes, relojes de pulsera, partes constituyentes de relojes y relojes de mano y accesorios para relojes y relojes de mano no incluidos en otras clases, relojes de alarma, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojes de mano), aparatos para el cronometraje deportivo, aparatos e instrumentos para la medida e indicación del tiempo no incluidos en otras clases; diales (relojería), estuches para relojes, estuches para relojes de mano, estuches para relojes de mano (presentación) y estuches para joyería (presentación); en **clase 35 internacional**: servicios de ventas al detalle para productos de relojería y artículos de joyería; publicidad para la compra y venta de relojería y joyería; y en **clase 37 internacional**: servicios de reparación, revisión, mantenimiento y pulido de artículos de relojería y artículos de joyería (folio 45 a 46 expediente principal).

1.2 “ROLEX”, registro 315007, inscrita desde el 6 de junio de 2023, vigente hasta el 6 de junio de 2033, titular ROLEX S.A., para proteger y distinguir en **clase 9 internacional**: publicaciones electrónicas descargables; podcasts y blogs descargables;



software; software de la aplicación; software de aplicaciones informáticas; teléfonos inteligentes; teléfonos móviles y tablets informáticas; software de juegos descargable; software de realidad virtual; software de realidad aumentada; sistemas operativos para redes privadas virtuales; software informático descargable para tecnología de cadena de bloques; software descargable que contiene objetos virtuales, colecciónables digitales y tokens no fungibles (NFT); archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles (NFT); software informático descargable para su uso como monederos digitales; software capaz de mostrar productos virtualmente, como obras de arte, fotografías, imágenes, sonidos, avatares, relojes, joyas, anteojos, binoculares, estuches para anteojos, ropa y accesorios, gorras, sombreros, bufandas, cinturones, zapatos, corbatas, chaquetas, anoraks, guantes, alfombras, bolsos, fundas de cuero, carteras, tarjeteros, estuches para lápices, bolsas de viaje, joyeros, sets de manicura, cuchillos, mecheros, perfumes, velas, bolígrafos, llaveros, espejos, artículos deportivos, peluches; tokens de seguridad para su uso como dispositivos de cifrado; claves criptográficas descargables para recibir y gastar criptomonedas; carteras de hardware de criptomonedas; relojes inteligentes; pulseras inteligentes (instrumentos de medición); anillos inteligentes; dispositivos e instrumentos para el procesamiento de datos, adaptados para uso personal; dispositivos e instrumentos de posicionamiento global; aparatos e instrumentos para medir, registrar y evaluar el rendimiento; gafas inteligentes; cascos y guantes de realidad virtual; en **clase 14 internacional:** relojes e instrumentos cronométricos con



códigos digitales, etiquetas y chips digitales; en **clase 28 internacional:** dispositivos de videojuegos; máquinas de videojuegos diseñadas para jugar en un entorno virtual; en **clase 35 internacional:** servicios para usar cualquiera y todos los modos de comunicación para exhibir productos para la venta al por menor; publicidad en línea en redes informáticas; publicidad en redes de telefonía móvil; suministro de información comercial a través de sitios web; prestación de servicios de venta minorista de relojes, joyas y relojes inteligentes; venta de software minorista en línea para tiendas virtuales que ofrecen productos de relojería y joyería; servicios de subastas en línea para objetos virtuales, como relojes, objetos de arte, coleccionables digitales y tokens no fungibles (NFT); suministro de espacios en línea para compradores y vendedores de productos virtuales como relojes y piezas de relojes, coleccionables digitales, tokens digitales y tokens no fungibles (NFT); marketing a través de la colocación de productos en juegos en línea o entornos virtuales; prestación de servicios de subastas en línea; realización de subastas interactivas virtuales; suministro de información y asesoramiento a consumidores sobre productos de relojería, productos de joyería y artículos para la venta en línea; servicios de gestión comercial de mundos virtuales; información comercial a través de sitios web, redes sociales y motores de búsqueda; en **clase 36 internacional:** asuntos financieros; asuntos monetarios; servicios de mecenazgo y patrocinio financiero; transacciones financieras de criptomonedas a través de NFT (tokens no fungibles) y tecnología blockchain; transacciones de cambio de moneda virtual; transferencia electrónica de divisas y dinero virtual;



servicios de gestión de activos en monedas digitales (criptomonedas); suministro de información sobre el cambio de divisas; suministro de información financiera en línea; en **clase 38 internacional:** telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones dedicados a la venta al por menor a través de comunicaciones interactivas con clientes; suministro de acceso a tiendas electrónicas (telecomunicaciones), a plataformas de comercio electrónico en Internet; suministro de acceso a un mercado (portal) en línea para compradores y vendedores en redes informáticas; suministro de acceso a un mercado electrónico; suministro de acceso a bibliotecas y tiendas en línea para software de aplicaciones; facilitación de acceso a servicios de formación en línea; suministro de acceso a entornos virtuales; facilitación de acceso a plataformas de metaverso en Internet e Internet móvil; suministro de acceso a sitios web para registrar productos de relojería, productos de joyería y relojes inteligentes; transmisión, difusión y recepción de contenido de audio y video, imágenes fijas y en movimiento, texto y datos; difusión de multimedia relacionada con el metaverso a través de Internet; transmisión electrónica y transmisión continua de contenido de metaverso de medios digitales para terceros a través de redes informáticas globales y locales; transmisión de mensajes, datos y contenidos a través de Internet y otras redes informáticas y de comunicación; transmisión de publicaciones electrónicas en línea; comunicación electrónica por medio de salas de chat, líneas de chat y foros de Internet; comunicación a través de redes privadas virtuales; suministro de sitios de chat en línea, servidores de listas y foros en línea para transmitir mensajes entre usuarios; facilitación



de salas de chat en línea; proporcionar servicios de transmisión de audio, video y películas a través de la web o cualquier otro sistema de comunicación; en **clase 41 internacional**: suministro de entretenimiento en línea; servicios de entretenimiento que utilizan objetos virtuales, objetos digitales y tokens no fungibles (NFT) diseñados para su uso en actividades recreativas; facilitación de juegos y concursos en línea; prestación de servicios de juegos de realidad virtual en línea; servicios de organización y celebración de exposiciones, seminarios, conferencias, convenciones y foros en línea; edición de programas de radio y televisión; producción de películas; suministro de videos en línea, no descargables; publicación de productos de imprenta, incluso en formato electrónico que no sea con fines publicitarios; publicación de revistas, diarios, diarios, publicaciones periódicas, libros y textos en Internet en formato electrónico; en **clase 42 internacional**: diseño y desarrollo de software de juegos y realidad virtual; desarrollar software de metaverso; desarrollo de software para activos virtuales; software no descargable para diseñar, producir y modificar diseños digitales animados y no animados para relojes, relojes inteligentes y joyas, así como personajes y avatares para acceder y utilizar en entornos en línea, entornos virtuales y sitios web; suministro de software descargable y no descargable y software de aplicaciones para teléfonos móviles para negocios, visualización, almacenamiento o gestión de objetos virtuales, colecciónables digitales y tokens no fungibles; usar la tecnología blockchain para proporcionar servicios de autenticación de usuarios; almacenamiento electrónico de datos; desarrollo y alojamiento de plataformas de comercio



electrónico en Internet; desarrollo y alojamiento de entornos virtuales y plataformas de metaverso en línea; plataformas de alojamiento para generar y administrar activos virtuales y tokens digitales; desarrollo y alojamiento de plataformas informáticas basadas en cadenas de bloques para intercambiar y utilizar tokens de valor, tokens digitales, tokens de utilidad, tokens de seguridad y tokens de blockchain; software de programación para plataformas informáticas basadas en cadenas de bloques para intercambiar y utilizar tokens de valor, tokens digitales, tokens de utilidad, tokens de seguridad y tokens de blockchain; software de programación para plataformas de entorno virtual; y en **clase 45 internacional**: otorgamiento de licencias de software, programas informáticos y derechos de propiedad industrial; otorgamiento de licencias de cine, televisión, video, música e imagen (servicios legales); proporcionar servicios de redes sociales en línea a través de un entorno virtual o de metaverso (folio 47 a 50 expediente principal).

2. Se logró demostrar la notoriedad de las marcas “ROLEX”, por medio de las sentencias emitidas por el Tribunal Federal Alemán de Patentes Alemán (BPatG) sobre la apelación número 26 W (pat) 32/20, de la oposición de la marca; del Tribunal de Justicia – División Civil (Ginebra), número C/24669/2018 ACJC/57/2021; y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Diseños Registrados) – División Oposición, correspondiente a la oposición número B 2 389 099. (visibles a folios 26 a 138 del legajo de apelación)



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

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su respectivo reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; siendo esta la esencia del derecho de exclusiva que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, determina en forma clara que 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.

En el caso que se discute, se está frente a dos signos que según el



Registro de origen pueden coexistir pese a las semejanzas gráficas y fonéticas a la luz del principio de especialidad, al considerar que protegen productos de diferente naturaleza. Sin embargo, de los hechos probados expuestos, se observa una causal que impone un análisis diferente en favor de la marca de la oponente que viene a cambiar el criterio dado por el Registro de origen.

Respecto del tema de la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo



Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, es que se incorpora a la Ley de marcas, la cual dispone:

Artículo 8º– Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas, estableciendo lo siguiente:

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1.– Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la



legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

[...]

De la norma transcrita, se infiere claramente la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos iguales o semejantes a la suya, en este mismo sentido la Ley de marcas señala:

Artículo 44º – Protección de las marcas notoriamente conocidas.

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso



de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona**”. (La negrita es nuestra)

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro Ordenamiento Jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

“...g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...”

Bajo ese marco normativo que da protección a la marca notoria, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad, tomando como



referencia el artículo 45 de la Ley de marcas que establece en forma enunciativa, lo siguiente:

Artículo 45º- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Estos criterios fueron ampliados por el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, dicha recomendación agrega lo siguiente:

[...]

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre



la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo



demuestren, a efecto de que sea declarada o reconocida por la autoridad correspondiente.

En el presente asunto considera este Tribunal que el principal argumento de la representación de la empresa apelante **ROLEX S.A.**, es la notoriedad de su marca “**ROLEX**”, para lo cual presenta copias debidamente apostilladas y con traducción oficial de las sentencias emitidas por el Tribunal Federal Alemán de Patentes Alemán (BPatG) sobre la apelación número 26 W (pat) 32/20, de la oposición de la marca; del Tribunal de Justicia – División Civil (Ginebra), número C/24669/2018 ACJC/57/2021; y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Diseños Registrados) – División Oposición, correspondiente a la oposición número B 2 389 099. (visibles a folios 26 a 138 del legajo de apelación), en las que se declara marca famosa y reconocida al signo del apelante.

De tal manera se determina que las resoluciones a que se ha hecho referencia resultan idóneas para reconocer a la marca “**ROLEX**” como notoria, máxime que el elenco probatorio se ajusta a los requerimientos de la Ley General de la Administración Pública y se encuentran debidamente apostilladas y con su correspondiente traducción oficial.

Bajo ese conocimiento, por encontrarse reconocido el signo como notorio en un estado suscriptor del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, este Tribunal, reconoce la notoriedad extranjera y mantiene esta característica de notoriedad para la marca “**ROLEX**”.



En ese sentido, bajo las condiciones apuntadas este signo merece una protección reforzada como signo notorio y tal protección alcanza a los productos que en este expediente se analizan, cuando conlleve un riesgo de asociación con el titular del signo notorio o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, conforme al artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas, en concordancia con los numerales 44 y 45 de ese mismo cuerpo normativo.

Declarada la condición de notoriedad del signo “ROLEX” de la empresa ROLEX S.A. debe este Tribunal avocar su análisis a

determinar si el signo solicitado , es igual o similar a la marca que con anterioridad fue definida como notoria. De lo indicado, tenemos que el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir, aunado a ello, en su inciso g) establece: “si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma”.

Precisamente, las reglas establecidas en esta última norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca, en este caso de una marca notoria, a fin de evitar toda posibilidad de confusión o un aprovechamiento injusto como lo prescribe el inciso g) del artículo 24, en concordancia con el inciso e) de la citada Ley de marcas.



Conforme a lo expuesto, y como segundo punto de este análisis de fondo, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia. Al comparar los signos en pugna, resulta evidente para este Órgano de Alzada que ambos son similares en su denominación, pues si bien el signo pretendido presenta un diseño en la letra “o” asemejando un “roll”, es evidente que replica en su totalidad la marca inscrita “ROLEX”, existiendo similitud gráfica y fonética; además que buscan proteger y distinguir servicios en clase 35 de la nomenclatura internacional, en donde los servicios ofrecidos por el titular de la

marca  al abarcar “cualquier artículo de repuesto en general”, pueden verse comprendidos los servicios del titular de marca notoria “ROLEX”.

De tal modo que, admitir la inscripción de la marca solicitada sería violatorio no solo de los incisos dichos del artículo 8 citado, sino también, del inciso e) de la Ley de marcas, que prohíbe registrar una marca que reproduzca total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París, el cual Costa Rica suscribió y ratificó. Además, que cause confusión en el sector del público pertinente, o en los círculos empresariales. Cabe enfatizar por parte de este Tribunal, que tal y como fue desarrollado en esta resolución, el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, es muy claro al establecer los alcances, así como la potestad que tienen los Estados miembros del Convenio de Paris, en este caso concreto Costa Rica, para impedir que un tercero utilice un signo marcario bajo tales condiciones y en concordancia con lo que establece el artículo 6 bis del Convenio de



Paris. En consecuencia la Administración Registral al amparo de los citados cuerpos normativos, tiene el deber de reconocer la notoriedad de un signo que tiene esa característica, siempre y cuando logre demostrar de manera fehaciente dicho atributo logrado fuera o dentro de nuestras fronteras y que además, este no contravenga las disposiciones del ordenamiento jurídico, sea, respecto de las causales de inadmisibilidad contempladas dentro de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso planteado por la empresa **ROLEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la cual se revoca para que el Registro de la Propiedad Intelectual, proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca



en clase 35 internacional, presentada por el señor **Alexander Abarca Salazar**, en virtud del reconocimiento de la condición de notoriedad de la marca **“ROLEX”**, propiedad de la compañía ROLEX S.A.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Zürcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROLEX S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las **15:26:16 horas del 04 de marzo de 2024**, la que en este acto **se revoca**. Se reconoce la notoriedad internacional de la



marca “ROLEX”, registros: 180421 y 315007, propiedad de la compañía ROLEX S.A. Asimismo, en virtud del reconocimiento de la condición de notoriedad de la marca “ROLEX”, es que se rechaza la

solicitud de inscripción de la marca solicitada  , en clase 35 internacional. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM



DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: OO.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.26