



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0481-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

“Golden Ticket BAC”

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE
ORIGEN ACUMULADOS: 2023-7646 / 2023-7647 / 2024-2419)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0249-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cuatro minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522, EE. UU., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:35:29 horas del 27 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de agosto de 2023 la abogada Fabiola Sáenz Quesada, cédula 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, organizado y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, calle O, avenidas 3 y 5, solicitó la inscripción de las marcas de servicios **Golden Ticket BAC** para proteger y distinguir correspondientemente en clase 36: servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; negocios inmobiliarios (expediente 2023-7646); y en clase 35: publicidad, marketing, promoción; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina (expediente 2023-7647).

Después de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, interpuso formal oposición contra las solicitudes presentadas y alegó que su representada es la legítima propietaria internacional de las marcas y derechos de autor derivados del libro Charlie y la Fábrica de Chocolate y de las exitosas adaptaciones cinematográficas de 1971 y 2005, lo cual le concede la titularidad exclusiva sobre el signo **GOLDEN TICKET**, sus personajes, logotipos y elementos de comercialización que se encuentran asociados a su amplia trayectoria en la industria del entretenimiento.

La solicitud Golden Ticket BAC constituye una reproducción idéntica que infringe la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Marcas,



específicamente el artículo 8, incisos a), b) y e), genera un inminente riesgo de confusión en el consumidor y vulnera la protección especial que el artículo 6 bis del Convenio de París confiere a las marcas notoriamente conocidas, además respaldó su oposición en la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo mediante el voto 0091-2022.

Asimismo, el 8 de marzo de 2024 el representante de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios GOLDEN TICKET, para proteger y distinguir en clase 41: servicios de educación; servicios de formación; servicios de entretenimiento; servicios de actividades deportivas y culturales (expediente 2024-2419).

Por consiguiente, mediante resolución de las 15:37:12 horas del 25 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes 2023-7646, 2023-7647 y 2024-2419, relativos a las correspondientes solicitudes de registro de las marcas **Golden Ticket BAC** y **GOLDEN TICKET**, a fin de resolverlos conjuntamente (folios 345 a 348 del expediente 2023-7646).

Finalmente, mediante resolución dictada a las 09:35:29 horas del 27 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de la compañía **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, contra las solicitudes de inscripción de las marcas de servicios **Golden Ticket BAC** en las correspondientes clases 35 y 36, presentadas por la apoderada especial de **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, y tramitadas en los expedientes 2023-7646 y 2023-7647 respectivamente, las



cuales cuentan con prelación registral y por tanto acogió; asimismo denegó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **GOLDEN TICKET** en clase 41, presentada por el apoderado de la empresa **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, y tramitada en el expediente 2024-2419, por incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Vargas Uribe, en representación de la compañía **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La resolución apelada vulnera la legislación nacional en materia de propiedad intelectual y los tratados internacionales suscritos por Costa Rica; se le da preferencia a un tercero, permitiendo la usurpación y el despojo de un signo distintivo en perjuicio de su legítimo titular, con el consentimiento de la propia oficina de marcas.

2. La prueba aportada por su representada no ha sido valorada como es debido; en las oposiciones interpuestas se indicó que es claro el derecho de autor que transgrede la gestionante de las marcas solicitadas, pues reproducen en su totalidad el elemento **GOLDEN TICKET** extraído del libro **WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES** de Roald Dahl.

3. Lo señalado por el Registro a folio 22 de la resolución recurrida, sobre la inexistencia de una infracción al derecho de autor y la valoración de la prueba aportada, presenta errores en cuanto a lo que debe aplicarse en materia de Propiedad Intelectual como una materia



integral, debido a que se realiza un análisis para no defender la tutela del derecho de autor, minimizando su alcance e incurriendo en un descuido al referirse a la obra como Harry y la Fábrica de Chocolate, título que evidentemente no corresponde al caso. Esto provoca un daño a los derechos de autor de su representada y un eventual aprovechamiento indebido por otros al tratar de registrar como marcas, derechos de autor pertenecientes a terceros.

4. El Registro rechaza la marca de su verdadero titular con fundamento en dos antecedentes donde el elemento GOLDEN no es suficiente para denegar el signo de su representada.

5. Con la prueba aportada se demuestra que GOLDEN TICKET es el premio mediante el cual el protagonista adquiere el derecho de visitar la fábrica de chocolates; este elemento está debidamente registrado ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América a favor de WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., protección que le permite impedir que terceros sin restricciones pretendan obtener beneficios del gran conocimiento por parte del público, con el propósito de desviar la clientela a su favor con independencia de la clase a la cual se pretenda arrebatar ese derecho. Por lo que, la autoridad registral dejó de lado la aplicación del inciso e) del artículo 8 de la Ley de marcas.

6. En el voto 0091-2022 dictado por este Tribunal a las 10:55 horas del 11 de marzo de 2022 se protegió la obra CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES al impedir la inscripción, por parte de un tercero, de elementos figurativos que pertenecen y caracterizan la obra.

Finalmente solicitó que se revoque la resolución recurrida, se declare



con lugar la oposición interpuesta, se denieguen las inscripciones de las marcas Golden Ticket Bac en clase 35 y 36, y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca GOLDEN TICKET.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El 7 de agosto de 2023, el BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios **Golden Ticket BAC**, expediente 2023-7646, para proteger y distinguir en clase 36: servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; negocios inmobiliarios; y expediente 2023-7647, para proteger y distinguir en clase 35: publicidad, marketing, promoción; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

2. El 8 de marzo de 2024, la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., solicitó la inscripción de la marca de servicios **GOLDEN TICKET**, expediente 2024-2419, para proteger y distinguir en clase 41: servicios de educación; servicios de formación; servicios de entretenimiento; servicios de actividades deportivas y culturales.

3. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de José Martí Durán Mesén, los siguientes signos:



GOLDEN

- Marca de servicios registro 315860, inscrita desde el 21 de julio de 2023, vigente hasta el 21 de julio de 2033, para proteger en clase 41: servicios de entretenimiento en forma de eventos deportivos, producción y exhibición de eventos, producción de programas de televisión, películas, series, documentales, metrajes a través de medios de difusión, incluidas la televisión, la radio, el internet, redes sociales, servicios de transmisiones vía streaming, servicios comerciales en línea y tecnologías emergentes, suministro de videojuegos en línea, servicios de videojuegos, servicios de entretenimiento de videojuegos, servicios de formación, academias y escuelas. Todo lo anterior relacionado con la Lucha Libre Profesional (folios 338 y 339 expediente principal).



- Marca de fábrica y servicios registro 304834, inscrita desde el 22 de abril de 2022, vigente hasta el 22 de abril de 2032, protege en clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería con el logotipo de la marca; y en clase 41: servicios de formación, entretenimiento y organización de eventos deportivos en el ámbito de la lucha libre profesional (folios 340 y 341 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal determina que, con la prueba consignada en el expediente, por parte de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., no se logró comprobar lo siguiente:



1. La condición de notoriedad de la marca propuesta GOLDEN TICKET, o su elevado grado de reconocimiento en el comercio nacional.
2. El uso anterior y efectivo de la marca propuesta GOLDEN TICKET en el mercado nacional.
3. La infracción al derecho de autor que ostenta la obra literaria Charlie y la Fábrica de Chocolate.

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. I. EN CUANTO AL DERECHO DE PRELACIÓN Y USO ANTERIOR DEL SIGNO MARCARIO DE LA COMPAÑÍA OPOSITORA. En el caso bajo análisis, resulta de importancia traer a colación el artículo 4 de la Ley de marcas, el cual señala:

Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.



b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. [...]

Con respecto a lo que se debe entender por uso, la Ley de marcas en el artículo 40 enmarca su definición:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

Por su parte, el artículo 25 de la ley de cita, en su párrafo final señala que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:



- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Además, en el segundo párrafo del artículo 42 de la ley de rito, se establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe el uso real y efectivo de la marca. En ese sentido, la prueba puede consistir en documentos mediante los cuales se compruebe de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas; en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se ha realizado.

Esta prueba, además, debe ser anterior a la presentación del signo pretendido según el fundamento de oposición por derecho de terceros del artículo 8 de la Ley de marcas que indica al respecto:

Artículo 8.- 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:

[...]

- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una



denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

Ahora bien, con respecto al uso anterior y la prioridad la doctrina ha desarrollado estos temas de la siguiente manera:

[...]

El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los



principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales.

[...] (Otamendi, J., (2010), *Derecho de Marcas*. (7ª Ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot, p. 127)

Siguiendo el desarrollo normativo y doctrinario citado, resulta oportuno señalar que se debe demostrar que el uso anterior de las marcas fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio.

Con relación al tema de la prelación, tal y como se evidencia del artículo 4 de la Ley de marcas, regula el orden de preferencia para adquirir el derecho exclusivo sobre un signo. Esta pauta otorga una tutela preferente en caso de conflicto cuando dos o más personas pretenden inscribir un signo idéntico o similar, materializando así el principio general del derecho conocido como “primero en tiempo, primero en derecho”.

El Diccionario de la lengua española define la prelación como: “1. f. Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se compara.” (Real Academia Española (2024). Recuperado de: <https://dle.rae.es/prelaci%C3%B3n?m=form>). Bajo esta línea conceptual, la prelación en el ámbito de la propiedad intelectual constituye una regla jurídica de conformidad con la cual se



reconoce que quien presenta primero una solicitud de registro de marca adquiere un derecho preferente y superior frente a cualquier otra radicada de forma posterior.

De esta manera las solicitudes de BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., fueron presentadas el 7 de agosto de 2023 (expedientes 2023-7646 y 2023-7647), y la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., ingresó su solicitud a la corriente registral el 8 de marzo de 2024. En consecuencia, en atención del principio primero en tiempo, primero en derecho, las solicitudes del BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., en principio, gozan de prelación frente a la de su oponente; no obstante, resulta imperativo analizar los demás elementos del caso, para determinar a cuál de las partes le asiste un mejor derecho.

Ahora bien, en lo que respecta al uso anterior de la marca GOLDEN TICKET por parte de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., si bien la normativa citada establece que si una marca ha sido utilizada previamente y de buena fe, se puede tener un derecho preferente para registrarla, inclusive frente a solicitudes que cuenten con prioridad, resulta imperativo analizar la prueba de uso anterior dentro del territorio nacional aportada por la opositora, la cual se detalla a continuación:

1. Copias simples de los certificados de registro de la marca GOLDEN TICKET en las oficinas de Propiedad Intelectual de Australia, Canadá, Unión Europea, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos de América; de las marcas WILLY WONKA AND THE GOLDEN TICKET y WONKA GOLDEN TICKET en la oficina canadiense y de la obra WILLY



WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY GOLDEN TICKET en la Oficina Estadounidense de Derecho de Autor y su traducción (folios 30 a 54, 125 y 126 expediente 2023-7646).

2. Copia certificada de la declaración jurada apostillada rendida por el señor Brian Rupp, funcionario de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., relacionada con la marca GOLDEN TICKET, productos, servicios y derechos de obras literarias relacionadas (folios 88 a 99 expediente 2023-7646).

3. Copia certificada del registro de derecho de Autor de WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY GOLDEN TICKET, registro VAu 1-411-598, inscrita en Estados Unidos de América. Se adjunta portada, patrones, gráficos e íconos relacionados (folios 127 a 141 expediente principal).

4. Copia simple de un extracto del libro CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY y copia certificada por el Registro de origen de libro completo (folios 143 a 164 y 229 a 329 expediente 2023-7646).

Analizado el elenco probatorio antes detallado, este Tribunal determina que, con la documentación aportada, la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., no logra acreditar un uso real, efectivo y continuo de la marca pretendida dentro del mercado costarricense para los servicios solicitados; lo anterior, debido a que la documentación adjunta refiere a los derechos inscritos de la compañía opositora fuera del territorio nacional, información que si bien acredita el derecho inscrito en otras jurisdicciones, no permite



demostrar que la marca haya sido usada dentro del territorio costarricense para los servicios de la clase 41.

Por otra parte, los derechos adquiridos sobre la obra literaria, tampoco constituye un elemento que permita determinar el uso de la marca propiamente dentro de la actividad comercial sobre los servicios que se pretenden; de ahí que la prueba se torna no solo insuficiente, sino que además no cumple con los estándares que establece el artículo 40 de la Ley de marcas, para demostrar de manera fehaciente el uso del signo y determinar que la compañía apelante ostente un mejor derecho sobre el signo objetado para adquirir protección registral.

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., no logró demostrar el ejercicio de un mejor derecho de uso sobre el signo GOLDEN TICKET, por lo cual, el derecho de prelación registral contenido en el artículo 4 de la Ley de rito, se le confiere a las solicitudes presentadas por BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., el 7 de agosto de 2023, conforme se desprende de las citas de presentación otorgadas en el Diario del Registro de la Propiedad Intelectual.

II. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA OPOSITORA. En el caso bajo estudio la opositora alegó la titularidad y condición de notoriedad de su signo, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca ha alcanzado el nivel de notoriedad de conformidad con lo que establece la ley.



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 protegen las marcas notoriamente reconocidas. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley 7484 del 28 de marzo de 1995) en su artículo 6 bis, de forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger las marcas notoriamente conocidas; al respecto establece 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, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la inscripción de otros signos



distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación; al respecto, el artículo 44 de la Ley de marcas, establece:

[...]

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.

[...]



Según la Ley de marcas, artículos 44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación. No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 señala que para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener 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.

Por imperativo legal, a lo anterior se debe añadir la especificación realizada a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de marcas, en cuanto a lo que debe entenderse como sector pertinente –referido en el inciso a) del numeral 45 citado– para poder determinar la notoriedad de una marca. Según la norma reglamentaria citada, sector pertinente será, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca;



c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar la situación fáctica pedida, para poder subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá –ponderando la prueba bajo la sana crítica– concluir que efectivamente la marca es notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del reglamento de la ley.

Además, el párrafo final del numeral 44 de la Ley de marcas dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, la cual radica en quien requiere la existencia de tal notoriedad.

Asimismo, la doctrina en este sentido ha indicado:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas [...] lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que solo 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, J. (2002). *Derecho de Marcas*. (4ª Ed.) Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 393).

Por consiguiente, la Ley de marcas en el artículo 8 inciso e) dispone:

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.

Este régimen especial de protección se refuerza en el ordenamiento jurídico costarricense con lo dispuesto en el artículo 24 inciso g del Reglamento a la Ley de marcas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas



notorias, según el cual: “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...”

Una vez establecido el marco normativo que da protección a la marca notoria, este Tribunal estima importante acotar que para los efectos de la presente acreditación, la normativa marcaria exige para conceder dicha condición o atributo de notoriedad que la prueba debe abarcar ciertas condiciones, como lo son el grado de conocimiento y la cantidad de consumidores que reconocen los servicios que se ofrecen y comercializan en el mercado con la marca, los medios de difusión que han sido utilizados, la publicidad o promoción realizada por su titular, la antigüedad y uso constante; además de todo lo que pueda ser relacionado con la actividad de producción y mercadeo de los servicios ejercida por dicha titular con la marca dentro del comercio; sin embargo, en el presente asunto ninguno de los documentos aportados permite verificar esos datos para acreditar y consolidar esa condición de marca notoria.

Así las cosas, se ha determinado que la marca GOLDEN TICKET no ha sido usada con anterioridad en el territorio nacional por parte de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., puesto que no existe prueba idónea y suficiente que acredite esa condición; además, no se requiere mayor esfuerzo para determinar que con la prueba adjunta tampoco se podría acreditar la notoriedad de la marca por parte de la empresa opositora, debido a que la documentación aportada y analizada tanto en primera instancia como por este órgano de alzada, tampoco se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y en la Recomendación



Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas emitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); por ello, no es posible atribuirle la condición de signo notorio a la marca oponente, tal como lo analizó el Registro de instancia en la resolución venida en alzada y que este Tribunal avala.

Por consiguiente, al no haberse demostrado por parte de la compañía **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, la notoriedad de la marca **GOLDEN TICKET** y no constar documento idóneo que acredite esa condición, declarada en otra jurisdicción, no es aplicable la protección establecida en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que busca resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

III. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. De conformidad con la Ley de marcas todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca



no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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 siguientes supuestos:

Artículo 8: 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:

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.

[...]

Es claro entonces que la finalidad de una marca consiste en lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna



confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para realizar este análisis, se recurre también a lo dispuesto en el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e), del Reglamento a la Ley de marcas, norma que establece las reglas fundamentales para realizar el cotejo entre los signos, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como el análisis de los productos o servicios que se pretende distinguir.

Este cotejo permite determinar la posibilidad de que se presente algún tipo de confusión. Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; esto es, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Finalmente, la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, se procede a realizar el cotejo de los signos de la siguiente manera:



Marcas solicitadas

Marcas inscritas

Golden Ticket BAC

GOLDEN TICKET

GOLDEN



BANCO BAC SAN JOSE S.A.

WARNER BROS.
ENTERTAINMENT
INC.

JOSÉ MARTÍ DURÁN MESÉN

Clase 36:
servicios
financieros,
monetarios y
bancarios;
servicios de
seguros;
negocios
inmobiliarios.

Clase 35:
publicidad,
marketing,
promoción;
gestión,
organización y
administración de
negocios
comerciales;
trabajos de
oficina.

Clase 41: servicios de
educación; servicios de
formación; servicios de
entretenimiento;
servicios de actividades
deportivas y culturales.

Clase 41: servicios
de
entretenimiento
en forma de
eventos
deportivos, (...)
servicios de
formación,
academias y
escuelas. Todo lo
anterior
relacionado con
la Lucha Libre
Profesional.

Clase 41: servicios
de formación,
entretenimiento y
organización de
eventos
deportivos en el
ámbito de la
lucha libre
profesional.

2023-7646

2023-7647

2024-2419

Registro 315860

Registro 304834

Al realizar la comparación integral de los signos solicitados, desde el punto de vista gráfico se determina, que todos ellos son denominativos **Golden Ticket BAC** y **GOLDEN TICKET**; debido a la coincidencia en la frase **GOLDEN TICKET**, la similitud entre ellos es mayor que las diferencias, y como se indicó, las marcas solicitadas por BANCO BAC SAN JOSÉ, gozan de prelación; además, el signo solicitado por **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**, debe cotejarse con los signos inscritos a nombre de José Martí Durán Mesén, pues se pretende la protección del signo en la clase 41 al igual que los ya registrados.



De tal manera, la marca solicitada **GOLDEN TICKET**, como se indicó es denominativa, y reproduce la palabra **GOLDEN** que es el elemento preponderante de los signos inscritos, lo que conlleva a que el consumidor las pueda relacionar con un mismo origen empresarial; el uso del término **TICKET** no le proporciona la carga distintiva necesaria, conforme lo disponen el artículo 28 de la Ley de marcas, y el artículo 24 inciso b) de su reglamento.

Desde el punto de vista fonético al compartir los signos identidad total en la parte denominativa **GOLDEN** la pronunciación de los signos hace que el sonido sea análogo al oído del consumidor. De ahí que, el signo propuesto no cuente con la carga auditiva necesaria para diferenciarse de los distintivos marcarios inscritos, condición que puede generar que el consumidor los pueda confundir o relacionar y considerar que son de un mismo origen empresarial; situación que en idéntico sentido impide su coexistencia registral.

Con respecto al contexto ideológico, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de analizar la similitud entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas se evoca la misma idea, lo que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso en estudio la palabra empleada **GOLDEN** se encuentra en idioma inglés y traducida al español refiere al concepto de “dorado”; por lo que, la dicción empleada, ya sea en idioma inglés o traducida al español, evoca a un mismo contenido lingüístico, situación que induce en idéntico sentido a que el consumidor pueda relacionar los signos como provenientes de un mismo origen empresarial.



Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios y, 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.

En cuanto al listado de servicios señalados líneas arriba, este Tribunal logra determinar que los servicios solicitados y los protegidos por las marcas inscritas en clase 41 comparten la misma naturaleza mercantil, al relacionarse con servicios de “entretenimiento, educación y formación”, lo que podría generar riesgo de confusión o de asociación empresarial para el consumidor a la hora de adquirir la prestación de los servicios en el comercio. En este sentido, no es viable proporcionarle protección registral, tal y como en ese mismo sentido lo dispone el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas.

Además, este Tribunal estima importante reiterar, en relación con el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y en cuanto a la notoriedad alegada por la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., que la marca GOLDEN TICKET no ostenta tal condición, por lo que no es posible aplicar el citado numeral como argumento para la oposición o la apelación interpuesta; por otra parte, con relación al artículo 8



inciso j) de la cita ley, conviene destacar que el derecho de autor sobre la obra literaria WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY GOLDEN TICKET, protege el título de la obra en su conjunto; en este sentido, no podría la compañía titular de este derecho oponerse a la inscripción de la marca GOLDEN TICKET debido a que esa frase es un elemento que ha sido aislado del conjunto autoral protegido por parte del oponente y apelante y por tanto no existe infracción alguna a su derecho de autor.

En cuanto a los demás agravios expuestos por el recurrente, este Tribunal estima que han sido debidamente abordados y analizados en el contenido de la presente resolución, motivo por el que se arriba a la conclusión que el denominativo propuesto GOLDEN TICKET en clase 41 internacional, incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento; en consecuencia, sus argumentos no son acogidos.

Finalmente, en relación con la protección de la obra CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES al impedirse la inscripción, por parte de un tercero, de elementos figurativos que pertenecen y caracterizan la obra, es un tema totalmente ajeno al caso en análisis.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, apoderada especial de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:35:29 horas del 27 de agosto de 2025.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, apoderada especial de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 09:35:29 horas del 27 de agosto de 2025, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se 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

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: SIGNO CONTRARIO A LOS DERECHOS DE AUTOR

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33