



RESOLUCIÓN DE DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0312-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “SUPERLATIVE CHRONOMETER”**

ROLEX S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3316)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0106-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticuatro minutos del veintisiete de febrero del dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en calidad de apoderado de la empresa **ROLEX SA**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, Suiza, – Suiza, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:14:27 horas del 13 de junio de 2024.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUPERLATIVE CHRONOMETER**”, para



proteger y distinguir en clase 14: relojería y artículos de relojería, relojes, cronógrafos (relojería), cronómetros; componentes para relojes y artículos y accesorios para relojes y relojería no comprendidos en otras clases, en concreto diales (relojería), mecanismos de relojería y sus partes.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:14:27 horas del 13 de junio de 2024, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar la marca descriptiva con relación a los productos que distingue y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca "**SUPERLATIVE CHRONOMETER**", no se refiere a las características de los productos solicitados. La traducción al español evoca en la mente del consumidor un concepto que no guarda relación directa e inmediata con los productos.

No cabe en el caso concreto que se asigne a los productos que protegería la presente marca la única característica de "la más alta cronometría o precisión del tiempo" que, en todo caso, correspondería solo si la marca se denominara "**CHRONOMETER**", lo que no sucede.

La marca solicitada está compuesta por dos elementos denominativos que, en su conjunto, no resultan descriptivos, genéricos, de uso común o carentes de carácter distintivo. Por tal razón, el análisis del Registro es incorrecto en la medida en que el carácter distintivo no reside en un único aspecto, sino en el signo en su conjunto. El carácter distintivo de



una marca se deriva de la combinación de sus elementos. La marca solicitada es distintiva debido a la combinación de dichos términos en relación con los productos.

La marca solicitada es evocativa, el consumidor debe utilizar su imaginación para descifrar el concepto que engloba la marca con el fin de obtener información sobre las características de los productos. Debe tenerse en cuenta que la marca no infringe la normativa marcaria al atribuirle una característica a los productos. Por el contrario, ayuda al consumidor a distinguirlos eficazmente de otros productos ofrecidos por los competidores en el mercado. "**Superlative Chronometer**" se utiliza como un sello de calidad distintivo, no como una descripción genérica de cualquier cronómetro.

El término solicitado ha sido utilizado por la empresa desde 1950, fue acuñado para determinar la calidad de sus productos, por lo que queda claro que la marca ha sido usada y difundida en Costa Rica desde hace varios años y, a la fecha, no ha existido ningún tipo de confusión en los consumidores como lo hace ver el Registro. Con base en lo anterior, consideramos que la marca merece protección registral.

La marca solicitada, considerada en su conjunto, posee características importantes que le confieren suficiente distintividad al ser apreciada por un consumidor promedio. A este respecto, está claro que se trata de un conjunto de términos evocativos o sugestivos admisibles en el régimen de marcas costarricense y, por ende, que la marca solicitada es distintiva de los productos solicitados, ya que exige un esfuerzo mental para asociarla con dichos productos.



Cita jurisprudencia del TRA. Aporta copia de revistas como prueba del uso de la frase solicitada por su empresa. Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: 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.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca "SUPERLATIVE CHRONOMETER", por razones intrínsecas. En el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

La normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en



sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: "**SUPERLATIVE CHRONOMETER**" que distingue: relojería y artículos de relojería, relojes, cronógrafos (relojería), cronómetros; componentes para relojes y artículos y accesorios para relojes y relojería no comprendidos en otras clases, en concreto diales (relojería), mecanismos de relojería y sus partes.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca... (Jalife Daher, M. 1998. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un



signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos "**SUPERLATIVE CHRONOMETER**" donde el término **SUPERLATIVE** traducido al español es **SUPERLATIVO** y significa: 1. adj. Muy grande o desmesurado, y **CHRONOMETER** se traduce como **CRONOMETRO**, es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue en la clase 14, estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que las características de los productos pretendidos se describe con la denominación "**SUPERLATIVE CHRONOMETER**", indica al consumidor características específicas de los productos que distingue.

Si se observa la traducción del signo solicitado nos indica una de las características de los productos de relojería, pero no nos brinda una marca, si preguntamos cuál es la marca no hay respuesta, únicamente nos indica una característica del producto derivando de ahí su falta de distintividad encontrándose dentro de la causal que impide su registro del inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor refiera un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir, no se puede distinguir una marca de la frase descriptiva.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar los términos



“SUPERLATIVE CHRONOMETER”, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto de los productos solicitados. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el g) ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares.

Según lo anterior no es de recibo la tesis del apelante en cuanto a que la traducción de los términos que conforman el signo evoca en el consumidor un concepto que no guarda relación con los productos que distingue.

No existe distintividad en la combinación de dos términos que describen las características de los productos que distingue. El hecho de uso de la marca no le da derecho a su registro debido que carece de distintividad y en el expediente no consta prueba alguna que indique que el consumidor costarricense reconozca el signo propuesto como un término distintivo en cuanto a su origen empresarial y los productos que distingue.

De conformidad con las consideraciones indicadas, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca “SUPERLATIVE CHRONOMETER” para distinguir productos de la clase 14.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, en calidad de apoderado de la empresa **ROLEX S.A.**, contra la resolución de las 09:14:27 horas del 13 de junio de 2024, la cual se confirma en todos los extremos. 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. OO.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. OO.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. OO.60.69