



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0009-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA



. , registro 308964

PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 308964

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0413-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del diez de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Natasha Saavedra Esquivel, cédula de identidad 2-0667-0802, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-339532, con domicilio en Heredia, Santa Bárbara, de la Estatua del Cristo, 100 metros al norte y 100 metros al oeste, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:10 horas del 25 de setiembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de agosto de 2024, por el abogado Alfonso J. Jiménez Meza, cédula de identidad 1-0565-0248, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM,



S.A., se solicita nulidad contra la marca de fábrica - , registro 308964, propiedad de las empresas ELEMENTIA S.A. BURSÁTIL DE C.V., de México, PLYCEM COSNTRUSISTEMAS COSTA RICA, S.A. de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-372779 y THE PLYCEM COMPANY INC, de Panamá, entidad domiciliada en Panamá, bajo la anotación N2-168751, clase 19 internacional, y que protege, láminas de fibrocemento o micro concreto para la construcción, fabricadas con cemento, reforzadas con mallas de fibra de vidrio y agentes aligerantes de relleno como el poliestireno expandido, fundamentándose en que la marca de



comercio mixta solicitada por su representada

, en clase 19 internacional, bajo el expediente 2024-3725, ha sido usada anteriormente a la marca inscrita, además de considerar que es una marca notoria de conformidad con los artículos 4 incisos a) y b), 37 y 8 inciso c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Mediante auto dictado a las 13:29:43 horas del 13 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la acción de



nulidad a la titular de la marca de fábrica . , vencido el plazo conferido no contestó el traslado. El Registro, mediante auto dictado a las 10:50:17 horas del 28 de abril de 2025, emite aviso de publicación de traslado al titular, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nos. 149, 150 y 151 del 12, 13 y 14 de agosto de 2025, no obstante, no dio respuesta al traslado.

Mediante resolución final dictada a las 11:59:10 horas del 25 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual tuvo por



acreditado el uso anterior de la marca , en clase 19 internacional, no así la notoriedad por lo que declaró con lugar la solicitud de nulidad planteada por la empresa PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A., en contra de la marca de fábrica



., en clase 19 internacional, propiedad de las empresas ELEMENTIA S.A. BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de México, PLYCEM COSNTRUSISTEMAS COSTA RICA, S.A. y THE PLYCEM COMPANY INC., de conformidad con el artículo 4 a), 8 a), b) y c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa



PERFILES NACIONALES, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. Omite el Registro pronunciarse sobre la mala fe de la parte vencida y la condena de costas procesales. Existen claros indicios de mala fe en la actuación de la contraparte, la inscripción se realiza sobre un producto que la empresa ni siquiera comercializaba al momento de solicitar el registro lo que queda evidenciado en la sentencia. Los signos son similares.

2. El Registro en la resolución omitió referirse en cuanto a la solicitud del registro de la marca de su representada: “CEMENT BOARD ROCAROCK” en clase 19 internacional, para proteger y distinguir láminas de fibrocemento o microcemento para la construcción, solicitada por su representada bajo el Expediente 2024-3725”.

3. La sentencia apelada concluye erróneamente que no se comprobó la notoriedad de la marca de su representada ROCAROCK, pese a que los hechos y la prueba aportada cumplen con los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. La marca ha sido comercializada ininterrumpidamente desde el 2002 en los principales distribuidores nacionales. También ha sido objeto de campañas sistemáticas, en medios tradicionales (revistas especializadas en construcción, shoppers, anuncios impresos) como en plataformas digitales (Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn) dirigidas al sector constructor y ferretero.

Solicita se declare con lugar el recurso interpuesto, y se decrete la mala fe del registro 308964, hecho por ELEMENTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, PLYCEM COSNTRUSISTEMAS COSTA RICA, S.A., y THE PLYCEM COMPANY



INC; se ordene la inscripción de la marca de su representada, solicitada bajo el expediente 2024-3725, y se decrete su notoriedad.

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

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la



marca de fábrica ., solicitud presentada el 16 de febrero de 2022, registro 308964, propiedad de las empresas ELEMENTIA, S.A., BURSÁTIL DE C.V., PLYCEM COSNTRUSISTEMAS COSTA RICA, S.A. y THE PLYCEM COMPANY INC, de Panamá, en clase 19 internacional, para proteger, láminas de fibrocemento o microconcreto para la construcción, fabricadas con cemento, reforzadas con mallas de fibra de vidrio y agentes aligerantes de relleno como el poliestireno expandido. Inscrita el 7 de octubre de 2022, y vigente hasta el 7 de octubre de 2032. (folio 357 a 358 del expediente principal).

2. El 17 de abril de 2024, la empresa PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A., presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual

la solicitud de inscripción de la marca de comercio





, bajo el expediente 2024-03725, en clase 19 internacional, para proteger en clase 19 internacional, materiales de construcción no metálicos (Láminas de concreto) y se encuentra archivada desde el 24 de octubre de 2024. (folio 00007 del legajo de apelación).

3. La empresa PERFILES NACIONALES GYPSUM, S.A., ha usado la



marca de comercio

, en clase 19 internacional,



con anterioridad a la marca objeto de nulidad

, en

clase 19 internacional.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal naturaleza de importancia para el presente caso: 1. Que



no se demostró que la marca

de la empresa

PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM sea notoria. 2. No se demostró la mala fe de los titulares de la marca de fábrica



, objeto de nulidad.

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 A LA ACCIÓN DE NULIDAD. El numeral 37 de la Ley de marcas y otros signos distintivos regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. Se establece en ese mismo artículo que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca de



fábrica . , registro 308964, propiedad de las empresas ELEMENTIA S.A. BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, de México, PLYCEM COSNTRUSISTEMAS COSTA RICA, S.A. y THE PLYCEM COMPANY INC, en clase 19 internacional, para proteger, láminas de fibrocemento o microconcreto para la construcción, fabricadas con cemento, reforzadas con mallas de fibra de vidrio y agentes aligerantes de relleno como el poliestireno expandido; y siendo que, estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 26 de agosto de 2024, y la marca objetada se inscribió el 7 de octubre de 2022, se tienen por presentadas dentro del plazo legal, de conformidad con el artículo 16 del Código Civil. Lo anterior, por cuanto el cómputo del plazo debe efectuarse atendiendo a las reglas generales aplicables a los términos legales, sin desconocer los días inhábiles que incidan en su vencimiento.



II. EL USO ANTERIOR Y DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO MARCARIO DE LA EMPRESA SOLICITANTE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. 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.



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)

Con relación al tema de la prelación, tal y como se evidencia del artículo 4 de la Ley de marcas, se 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”.

Ahora bien, en lo que respecta a la prelación reclamada por el titular



de la marca la empresa PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A., 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 tal y como lo hizo el Registro de primera instancia, analizar la prueba de uso anterior dentro del territorio nacional aportada por la solicitante de la nulidad.

Este Tribunal considera que existe documentación probatoria idónea



que evidencia que la marca , de la empresa accionante de la nulidad, ha sido usada con anterioridad al registro



308964, propiedad de las empresas ELEMENTIA, S.A., BURSÁTIL DE C.V., PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA, S.A. y THE PLYCEM COMPANY INC, en clase 19 internacional, por lo que avala lo dispuesto por el Registro, toda vez que de la documentación acreditada por la accionante, a saber, copias certificadas de facturas de venta de sus láminas de concreto ROCAROCK de: 2021, emitidas a favor de diferentes clientes nacionales como MADERAS Y FERRETERIAS BUEN PRECIO, S.A., ASOCIACIÓN CÁMARA DE PRODUCTORES DE CAÑA DEL PACÍFICO, ALMACÉN GRECIA, CORPORACIÓN COMERCIAL EL LAGAR, S.A. (OROTINA, DESAMPARADOS, JACÓ), DEPÓSITO LAS GRAVILLAS, S.A., (ALAJUELIETA), GERMÁN ARAYA MOYA, FERREMAX HNOS ARAYA, S.A., CONSTRUPLAZA, S.A. , MADERAS Y MATERIALES ELKY MARÍAMADERAS PANIAGUA Y SOLÍS, S.A., NARANJO, S.A., FERRETERÍA MONTERO Y CAMPOS CR S.A., según consta a folios 27 a 63 y 137, las cuales cuentan con la respuesta del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, y en las que demuestra que su marca se ha venido usando con anterioridad al 16 de febrero de 2022, fecha en que se presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la marca



, registro 308964, que se pretende su nulidad, y enlazado estas facturas de 2021 con las facturas emitidas de: 2022 (COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE TARRAZÚ, R.L., GEOVANNY GÓMEZ CAMPOS, BAJUPLAST FHG NICOYA, S.R.L., INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA, S.A., HOLCIM COSTA RICA, S.A., MATERIALES MEZA, S.A., MERCADO DE MATERIALES EL TAMQUE, FERRETERÍA MONTERO Y CAMPOS CR, S.A., ASOCIACIÓN CÁMARA DE PRODUCTORES DE CAÑA EL



PACÍFICO, COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES DE TARRAZÚ, R.L., CORPORACIÓN EL LAGAR, S.A. (BARRANCA, DESAMPARADOS, MADERAS PANIAGUA Y SOLÍS, S.A., CONSTRUPLAZA, S.A., BLOQUERA EL PROGRESO, LTDA, FERRETERÍA MONTERO Y CAMPOS CR, S.A., PAPAGAYO DO IT CENTER, DEPÓSITO LAS GRAVILLIAS, S.A., visible a folios 65 a 136, **2023** (FERRETERÍA MONTERO Y CAMPOS CR, S.A., CORPORACIÓN COMERCIAL EL LAGAR, S.A., MERCADO DE MATERIALES EL TAMQUE, CONSTRU EXPRESS, S.A. (DESAMPARADOS), ASOCIACIÓN CÁMARA DE PRODUCTORES DE CAÑA EL PACÍFICO, HOLCIM COSTA RICA, S.A., CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ RIVERA, MADERAS PANIAGUA Y SOLÍS, S.A., FERRETERÍA EPA, S.A., CONSTRUPLAZA, S.A., AGROINDUSTRIAL ROGERSAN, S.A., INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA, S.A., BAJUPLAST FHG NICOYA, S.R.L., GEOVANNY GÓMEZ CAMPOS, MADERAS Y FERRETERIA BUEN PRECIO, S.A., COOPERATIVA DE CADICULTORES Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE TARRAZÚ, R.L., MAYOREO NACIONAL YJ Y E S.A., visible a folios 139 a 209, y **2024** (INSTALACIONES Y SERVICIOS MACOPA, S.A., HOLCIM COSTA RICA, S.A., CORPORACIÓN COMERCIAL EL LAGAR, FERRETERÍA EPA, S.A., ASOCIACIÓN CÁMARA DE PRODUCTORES DE CAÑA DEL PACÍFICO, CONSORCIO FERRETERÍA FERREMAX, S.A., CONSTRUPLAZA, S.A., MERCADO DE MATERIALES EL TAMQUE, COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES DE TARRAZÚ, R.L., FERRETERÍA MONTERO Y CAMPOS CR, S.A., visibles a folios 210 a 249, el accionante demuestra que ha mantenido un uso constante, real, efectivo e ininterrumpido del signo en el mercado costarricense.



Asimismo, la accionante de la nulidad a folios 258 a 268 proporcionó como prueba el certificado de INTECO bajo la norma INTE/ISO 8336:2018 MOD, sobre la calidad, propiedades y aspectos relevantes de la ficha técnica del producto comercializado bajo la marca ROCAROCK, con lo que demuestra que la marca



, cuenta con procesos estandarizados necesarios para comercializar su producto, el cual en conexión con las facturas emitidas por la empresa accionante PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A., en 2021, 2022, 2023 y 2024, demuestra que la marca se ha venido usando de forma constante, real, efectivo e ininterrumpido durante los años mencionados, y que el producto que venden láminas de microcemento se respalda bajo la norma INTE/ISO 8336:2018 MOD. Asimismo, se acreditaron como prueba copias certificadas de orden de compra NC1-0006 de 13 de agosto de 2021, emitida a SISATEGUA, S.A., (folio 286), orden de compra a la ASOCIACIÓN CÁMARA DE PRODUCTORES DE CAÑA DEL PACÍFICO de 15 de julio de 2021 (folio 287), orden de compra a ÁLMACENES EL COLONO, S.A. de San Carlos (folio 288 a 289), orden de compra a Germán Araya Moya (folio 298), todas sobre el producto láminas microcemento de la marca ROCAROCK. La orden de compra opera como una prueba indiciaria, ya que esta es una solicitud o expectativa de pedido del producto, pero requieren de medios probatorios complementarios como son la facturación y entrega que confirmen el perfeccionamiento de la venta o su materialización, sin embargo, es un indicio que unido con el resto de la prueba determina que la marca está en el mercado nacional.



También presentó como evidencia copia certificada de cotizaciones de la empresa EPA, CONSTRUPLAZA, Costa Rica y MACOPA, a la empresa PERFILES NACIONALES GYPSUM, S.A. visibles a folios 266, 267, 269, 270, 271 y 272, que, en conexión con las facturas aportadas en 2021, 2022, 2023 y 2024, constituye prueba de uso.

Además, ofreció como medio de prueba copia certificada de nota de felicitación de la empresa HOLCIM a la empresa PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A., por la certificación de los productos láminas planas de fibrocemento ROCAROCK de 8 de noviembre de 2023, visible a folio 268, carta de 23 de agosto de 2021 emitida por la gerencia de la solicitante de la nulidad, dirigida a MACOPA, con información acerca del producto ROCAROCK, costo, tipo de distribución, embarques, formas de entrega entre otros, visible a folios 273 a 276, estas cartas acreditan que la marca de comercio



, que sirvió de base para presentar la acción de nulidad se encuentra en uso en el mercado nacional, lo cual se reafirma con las facturas de comercialización emitidas en 2021, 2022, 2023 y 2024.

Igualmente, según consta a folios 348 a 350 copia certificada del Oficio DCAL-DVM-OF-134-2021 de 28 de junio de 2021, referente a Información y Recomendación sobre “LÁMINAS DE FIBROCEMENTO” expedida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), prueba que constituye un indicativo que demuestra que la marca ROCAROCK ha sido usada en el mercado nacional.



En virtud de lo señalado, considera este Tribunal que de la prueba analizada en su conjunto y de forma integral ha quedado demostrado



que la marca , del apelante ha hecho uso de esta con anterioridad a la marca inscrita objeto de nulidad de forma constante, real, efectiva e ininterrumpida en el mercado costarricense, posición que le confiere un mejor derecho, y a su vez le permite impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para productos o servicios iguales o parecidos, ello, de conformidad con los artículos 4 a), 8 c), 25, 40, párrafo primero, todos de la Ley de marcas.

III. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO PEDIDO POR LA EMPRESA SOLICITANTE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. En el caso bajo estudio la apelante, alegó la 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 obligación 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;

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.

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.

De la valoración de la prueba aportada por la empresa promovente de la nulidad para acreditar la notoriedad de la marca



, no es posible contar con los elementos necesarios para sustentar la notoriedad alegada. Aun cuando la accionante pretende valerse del mismo acervo probatorio para demostrar ambos aspectos, la prueba resulta insuficiente para comprobar la antigüedad en el mercado, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción alcanzada, en el ámbito nacional. En consecuencia, se procede a examinar cada uno de los requisitos legales exigidos para la acreditación de la notoriedad confrontados con la prueba que consta en el expediente respecto de la marca del accionante de la nulidad:

1. En cuanto a la extensión de su conocimiento.

En el presente caso, es de interés señalar que, si bien la solicitante de la nulidad con la presentación de facturas de: 2021, 2022, 2023 y 2024, demostró el uso comercial constante, real, efectivo e ininterrumpido en el mercado costarricense de su marca, no



constituye prueba suficiente para declarar su notoriedad, ya que las facturas acreditan transacciones comerciales, pero no prueban el grado de conocimiento o recordación del signo en la mente del público consumidor. Además, la prueba del certificado de INTECO bajo la norma INTE/ISO 8336:2018 MOD, que refiere sobre la calidad, propiedades y aspectos relevantes de la ficha técnica del producto comercializado bajo la marca ROCAROCK, los órdenes de compra, las cotizaciones, notas de felicitación mencionadas, carta de 23 de agosto de 2021 emitida por la gerencia de la solicitante de la nulidad, dirigida a MACOPA, con información acerca del producto ROCAROCK, costo, tipo de distribución, embarques, formas de entrega entre otros tampoco prueban la extensión del conocimiento del signo para declarar la notoriedad de la marca.

2. La intensidad, ámbito de difusión y publicidad.

Igualmente, cabe señalar que la empresa solicitante de la nulidad con la prueba aportada, a saber, copia certificada del Oficio DCAL-DVM-OF-134-2021 de 28 de junio de 2021, referente a Información y Recomendación sobre “LÁMINAS DE FIBROCEMENTO” expedida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), copia certificada de hoja de datos de seguridad de materiales “LÁMINA MICRO-CONCRETO ROCAROCK” (folio 278 a 284), no demuestra la intensidad de difusión y publicidad de su marca, ello, porque el Oficio DCAL-DVM-OF-134-2021, refiere a una recomendación en que el producto ROCAROCK debe presentar su etiquetado, bajo la norma INTE/ISO 8336, y la hoja de datos de seguridad de materiales referente al producto constituye un documento relacionado directamente con normas de salud, efectos de exposición de



productos, gestión de riesgos, y en general medidas de seguridad, del producto, por ende, no incentivan ni promocionan el signo en el mercado.

3. La antigüedad de la marca y su uso constante.

En cuanto a este requisito, ni las copias certificadas de las facturas de: 2021, 2022, 2023 y 2024, ni el resto de la prueba presentada, son suficientes para cumplir con uno de los requisitos que permiten declarar una marca notoria, como lo es la antigüedad y el uso constante de la marca,

4. Producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Esta instancia ha constatado en virtud de las facturas ofrecidas la transferencia de los productos con la marca ROCAROCK, en el territorio nacional, sin embargo, no se observa en el expediente otros medios de prueba a través de los cuales la empresa solicitante de la nulidad, logre demostrar acciones de mercadeo y producción, tales como difusión en redes sociales, pautas comerciales, folletos impresos, fotografías, encuestas de mercado o posicionamiento del signo en los puntos de venta, que indiquen cuál es el sector del público integrado por los consumidores que identifican la marca CEMENT BOAR ROCAROCK (diseño). Si bien, la solicitante propuso como prueba copia certificada de INTECO bajo la norma INTE/ISO 8336:2018 MOD, que refiere sobre la calidad, propiedades y aspectos relevantes de la ficha técnica del producto comercializado bajo la marca ROCAROCK, visible a folios 258 a 268, ello no constituye prueba de comercialización y mercadeo de la marca,



tampoco las facturas de proveedor y comprobante de pago por la confección de camisetas con el logo de ROCATOCK, de UNIFORMES E. SANABRIA CAMACHO, visible a folio 345.



Así las cosas, se ha determinado que la marca

ha sido usada con anterioridad en el territorio nacional por parte de la empresa solicitante de la nulidad PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A. No obstante, la prueba analizada no es suficiente para acreditar la notoriedad del signo distintivo, dado que no se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y normativa vigente, por ello, no es posible atribuir la condición de signo notorio a la marca de la apelante.

IV.- SOBRE LA MALA FE ALEGADA POR LA APELANTE. La representación de la empresa apelante en sus agravios alegó que el Registro omite pronunciarse sobre la mala fe de la parte vencida y la condena de costas procesales, por ello, es necesario conceptualizar qué se entiende por mala fe.

En cuanto a la mala fe, Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental la define como Intención perversa. | Deslealtad. | Dobleza. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio. (Diccionario Jurídico online en Español del Proyecto Lawi



2020). Concepto de Mala Fe. Recuperado el 5 de noviembre de 2022. (Recuperado de <https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/>)

De ahí que, en el caso bajo análisis, con base en los alegatos, así como en la prueba presentada por la representación de la empresa accionante considera este Tribunal que, no existe documentación demostrativa idónea, que evidencie actos de mala fe por parte de las empresas propietarias del signo inscrito que se pretende su nulidad, ni tampoco prueba como por ejemplo, la existencia de un contrato de distribución o licencia, celebrado entre la empresa accionante y las empresas titulares del signo objeto de nulidad, correos electrónicos entre los representantes de las empresas en los que se mencione la marca, etcétera, en la que se evidencie que estas últimas tenían pleno conocimiento de la marca de la accionante, de ahí que, este Tribunal comparte lo resuelto por Registro de la Propiedad intelectual, en el recurso de revocatoria, al señalar, “no existe suficiente prueba en esta sede para determinar que con la mera inscripción del signo objetado medió mala fe de sus titulares, apropiándose indebidamente de un signo perteneciente a un tercero y el aprovechamiento indebido su fama, tal y como se consignó en la resolución de marras. Si bien su representada ha incurrido en gastos de carácter económico al llevar este proceso, por tratarse de proceso administrativo de conformidad con el numeral 328 de la Ley General de la Administración Pública no hay condenatoria de costas.”

Así las cosas, considera este Tribunal que examinada la prueba aportada, como puede apreciarse en el desarrollo de la presente resolución, confirma lo resuelto por el Registro, al determinar que la



marca **CEMENT BOARD ROCAROCK**, ha sido usada previamente en el territorio nacional en forma constante, real, efectivo e ininterrumpido, por parte de la empresa solicitante de la nulidad PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A. No obstante, la prueba con la que se demuestra el uso no resulta suficiente para acreditar la notoriedad de su marca, dado que no se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y normativa vigente, por ello, no es posible atribuir la condición del signo notorio. Asimismo, en cuanto a la alegada mala fe que le atribuye la apelante al titular del signo inscrito, esta instancia avala igualmente lo resuelto por el Registro, al no existir prueba idónea para fundamentar la mala fe señalada.

Respecto al agravio que esgrime la representación de la empresa apelante sobre que el Registro omitió referirse a la solicitud del registro de la marca de su representada cual es bajo el Expediente 2024-3725”; es importante aclarar a la recurrente que la marca se solicitó para proteger en clase 19 internacional, según consta de la certificación visible a folio 7 del legajo de apelación, materiales de construcción no metálicos (láminas de concreto); por otra parte, es necesario señalar, que en el presente caso, en el momento en que se dictó la resolución final dictada a las 11:59:10 horas del 25 de setiembre de 2025, la solicitud de inscripción de la marca de su representada PERFILES NACIONALES PARA EL GYPSUM, S.A., había sido archivada según consta de certificación RNPDIGITAL-405278-2026 emitida por el Registro Nacional el 10 de marzo de 2026, desde el 24 de octubre de 2024, sin embargo, resulta relevante mencionar que la empresa accionante al momento de



presentar la solicitud de nulidad contaba con interés legítimo, tal y como lo señala el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución dictada a las 08:39:11 horas del 30 de octubre de 2025 (folios 451 a 455 del expediente principal), mediante la cual conoce el recurso de revocatoria.

Por lo anterior, se rechazan la totalidad de los agravios planeados por el recurrente de conformidad con lo expuesto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Natasha Saavedra Esquivel, en su condición de apoderada especial de la empresa PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:10 horas del 25 de setiembre de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Natasha Saavedra Esquivel, en su condición de apoderada especial de la empresa **PERFILES NACIONALES PARA GYPSUM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:10 horas del 25 de setiembre de 2025, la que 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/09/2026 03:09
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/09/2026 03:15

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/09/2026 03:01

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 28/09/2026 04:02

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/09/2026 03:00

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55