



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0034-TRA-PI

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2478, registro 324813)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0419-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con nueve minutos del diez de junio de dos mil veintiséis.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, vecino San José, portador de la cédula de identidad 1-1331-0636, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-795693, con domicilio social en San José, Pavas, de Plaza Mayor, 200 metros al sur y 125 metros al oeste, casa a mano izquierda portón café, avenida 15 calle 88; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:33:21 del 27 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de mayo de 2025, la abogada María José Hernández Ibarra, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1161-0851, en su condición de apoderada especial de la compañía **MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.**, cédula jurídica 3-101-8936661, domiciliada en San José, Soledad, calle 9, costado norte de Palí, Paseo de los Estudiantes; presentó acción de nulidad contra la marca de fábrica y



comercio registro 324813, inscrita desde el 14 de junio de 2024, vigente hasta el 14 de junio de 2034, a nombre de IMPORTACIONES H Y H DE CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 11 internacional: ahumadores, (aparatos de cocina) en forma de barril, ahumadores de alimentos en forma de barril, asadores y parrillas.

Por medio de la resolución de las 13:33:21 del 27 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de nulidad del registro 324813, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa **IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios expresó lo siguiente:



1. El Registro hizo lo que viene haciendo desde hace rato: utilizar un machote de resolución, con referencias cajoneras, que sirven únicamente para justificar su posición, pero en el fondo sin analizar el caso concreto. De 16 páginas de resolución, solo una, y en menos de un párrafo, el Registro justifica declarar con lugar la acción de nulidad, de donde surgen las interrogantes ¿contra cuál marca debe analizarse la marca inscrita?, ¿cómo es que el signo carece de otros elementos cuando en la misma descripción que hace el Registro se indica que hay otros elementos además del “barrell and grill”?

2. El accionante no hace referencia a cuál parte de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas se infringe ni cómo se hace, por lo que esta acción debe declararse sin lugar. Al revisarse la acción de nulidad, se desprende que el alegato del accionante es una supuesta infracción a un contrato comercial entre las partes, sin embargo, incluso en el caso hipotético de que fuera cierto (que no lo es), no sería una infracción a ninguno de los artículos 7 u 8. El Registro recae en lo que se conoce como *extra petita*.

3. La pretensión del accionante se basa en un mejor derecho para adquirir la marca registrada, sin embargo, las fechas no calzan; no existe forma de que tenga un mejor derecho de prelación en la adquisición de la marca. En el escrito adicional presentado para contestar una prevención sobre la legitimación, el accionante indica que la marca ya era utilizada por el accionante, y que a él le pertenece su titularidad, lo cual no se demostró.

4. El accionante indica que la marca registrada por su representada nunca debió ser inscrita, porque es inadmisibile, pues el signo no presenta una carga distintiva importante dado que son palabras de



uso común del producto y que lo describen, lo cual no es cierto. El signo contiene elementos suficientes para considerarse distintivo, pues cuenta con elementos gráficos en forma de toros o bisontes, según la clasificación de Viena y con otras palabras que en conjunto conforman un signo perfectamente distintivo, si se analiza en su conjunto.

5. La figura geométrica que aparenta un bisonte o toro, es un animal, efectivamente no son parrillas ni ahumadores; los barriles tampoco, por lo que no es la designación común o usual de producto; y en cuanto al término genérico "parrillas" se debe aplicar el artículo 28 de la Ley de marcas.

6. No es este el proceso correspondiente para analizar la relación comercial, pero la interpretación que debe darse a la prueba aportada es que su representada pagó una maquila de producto y registró su marca como corresponde para poder comercializar sin problema; y ahora más bien es el maquilador el que está tratando de aprovecharse de su representada.

7. El Registro incurre en una indebida justificación del acto administrativo, pues a pesar de que reproduce y reproduce citas textuales, solamente utiliza menos de 2 párrafos para referirse al caso concreto.

Finalmente solicitó declarar con lugar el recurso y anular la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como



hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca



de fábrica y comercio registro 324813, inscrita desde el 14 de junio de 2024, vigente hasta el 14 de junio de 2034, propiedad de IMPORTACIONES H Y H DE CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 11 internacional: ahumadores, (aparatos de cocina) en forma de barril, ahumadores de alimentos en forma de barril, asadores y parrillas (certificación visible a folios 10 y 11 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado, relevante para la resolución del presente asunto, el uso anterior alegado por la compañía **MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.**, así como la existencia de actos de competencia desleal por parte del titular del registro cuestionado.

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.

No obstante, resulta necesario advertir que, en la resolución venida en alzada, específicamente en el considerando sexto, párrafo segundo, visible a folio 92 del expediente principal, la autoridad registral incorporó consideraciones doctrinarias relativas al análisis comparativo de marcas mixtas y a la determinación del elemento



preponderante entre signos en conflicto, lo cual no corresponde a la naturaleza del presente procedimiento.

Sin embargo, estima este Tribunal que dicha imprecisión no invalida lo resuelto, pues no altera el objeto del procedimiento, no impide identificar las causales examinadas por el Registro, ni genera indefensión a las partes.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) establece los mecanismos jurídicos mediante los cuales puede perderse la titularidad de un signo distintivo válidamente inscrito. En este sentido, el artículo 37 de ese cuerpo normativo regula la figura de la nulidad del registro, la cual puede ser declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, ya sea a gestión de parte con interés legítimo o de oficio, siempre con estricto apego a los principios del debido proceso. Asimismo, esta norma dispone que la nulidad procede cuando el registro se haya otorgado en contravención de las prohibiciones del artículo 7 de la ley (nulidades absolutas), o en infracción de derechos previos de terceros conforme al artículo 8 (nulidades relativas), aspectos que resultan esenciales para el análisis de legalidad del acto administrativo impugnado. Al respecto, la ley señala:

Artículo 37. Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.



No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenzional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

[...]

Conforme a la norma transcrita, la acción de nulidad prescribe en el plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, cuando se trate de una marca notoria, si bien esta causal se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas, el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se rige por lo dispuesto en el artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En este sentido, el citado instrumento internacional establece un plazo de cinco años para el ejercicio de la acción, salvo que se logre demostrar la existencia de mala fe en el registro, supuesto en el cual la acción de nulidad podrá interponerse en



cualquier momento. Sobre este particular, la Procuraduría General de la República concluyó:

[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París – de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal– su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe – cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca prevalece este último plazo no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen C- 041- 2001, del 20 de marzo de 2001).

En el caso de análisis, no se trata de una marca notoria, por lo que el plazo a determinar es el normal de cuatro años establecido por la norma indicada. Según consta en la certificación visible a folio 10 y 11 del legajo digital de apelación, la marca de fábrica y comercio



registro 324813, fue inscrita el 14 de junio de 2024, a favor de la empresa IMPORTACIONES H Y H DE CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Asimismo, se desprende del expediente que la solicitud de nulidad fue presentada el 12 de mayo del 2025 por la empresa **MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.**, por lo que la acción fue presentada dentro del plazo legal antes



indicado, razón por la cual corresponde conocer el fondo de la gestión planteada.

Ahora bien, la solicitud de nulidad promovida por **MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.** se sustentó, en que la marca inscrita habría sido otorgada en contravención de lo dispuesto en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas. La accionante, manifestó ser titular de la marca **BARREL & GRILL** y fabricante de ahumadores tipo parrilla en forma de barril; que tales productos han sido comercializados en Costa Rica desde 2024, y que la empresa titular del registro cuestionado actuaba como vendedora no exclusiva de esos productos en el país. A partir de tales afirmaciones, fundamentó su gestión en el supuesto uso anterior y en la presunta existencia de actos de competencia desleal.

Por su parte, la compañía **IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L.**, en su condición de titular del registro marcario y apelante en esta instancia, se opuso a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, al estimar que la marca inscrita no incurre en las causales de inadmisibilidad absoluta previstas en el artículo 7 de la Ley de marcas. En consecuencia, corresponde a este Tribunal determinar si el signo registrado, atendiendo a su conformación y a los productos que protege, resulta genérico, descriptivo o carente de aptitud distintiva, o si, por el contrario, conserva suficiente distintividad para mantenerse inscrito.

En relación con las causales invocadas por la accionante y acogidas por el Registro, interesa señalar que el artículo 7 de la Ley de marcas, regula los signos inadmisibles por razones intrínsecas, o bien,



aquellas prohibiciones que atienden a la naturaleza propia del signo y a su aptitud para cumplir la función esencial de distinguir productos o servicios en el mercado. En lo que interesa para el presente asunto, dicha norma dispone:

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

De la norma transcrita se desprende que el inciso c) impide el registro de signos integrados exclusivamente por expresiones comunes o usuales para identificar el producto o servicio correspondiente, mientras que el inciso g) sanciona aquellos signos que, aun sin constituir necesariamente una designación común o usual, carecen de la fuerza distintiva mínima necesaria para identificar un origen empresarial determinado. Bajo ese marco normativo corresponde



analizar si la marca inscrita considerada en su conjunto y en relación con los productos que protege, se encuentra



comprendida o no dentro de las prohibiciones absolutas mencionadas.

En el caso concreto, la marca con registro **324813**, protege en clase 11 internacional: ahumadores, (aparatos de cocina) en forma de barril, ahumadores de alimentos en forma de barril, asadores y parrillas. De ahí que el análisis debe realizarse en función de esos productos específicos y de la impresión global que el signo produce en el consumidor medio.

Los vocablos que conforman el signo están escritos en idioma inglés “BARREL” y “GRILL” pueden ser entendidos o traducidos al español como “barril” y “parrilla”, los cuales evocan ciertas características o posibles usos de los productos protegidos; sin embargo, tal circunstancia no permite concluir, por sí sola, que la marca constituya exclusivamente una designación común o usual de tales bienes en el lenguaje corriente o en la práctica comercial. Tampoco se advierte que la expresión, apreciada junto con su componente figurativo, consistente en una silueta estilizada de cabeza de toro en color rojo sobre fondo negro, carezca de toda aptitud distintiva.

El signo bajo análisis es de naturaleza mixta, cuya fuerza distintiva no recae únicamente en la traducción aislada de sus términos, sino en la combinación de sus elementos tanto denominativos como gráficos. Esa composición permite al consumidor asociar el conjunto marcario con un determinado origen empresarial, sin que se haya demostrado que “BARREL & GRILL” sea la denominación necesaria, común o usual de los ahumadores, asadores o parrillas que distingue. En consecuencia, este Tribunal estima que el signo impugnado no incurre



en la prohibición prevista en el inciso c) del artículo 7 de la Ley marcas, ni carece de suficiente aptitud distintiva en los términos del inciso g) de esa misma norma.

Finalmente, en cuanto al supuesto uso anterior del signo y a la presunta existencia de actos de competencia desleal alegados por la accionante, estima este Tribunal que tales extremos no fueron acreditados de manera idónea y suficiente. De la documentación visible en el expediente se desprende la existencia de una copia de embarque y una transferencia de dinero a favor de la compañía **MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.** Sin embargo, tales documentos valorados en conjunto no permiten tener por demostrado un uso anterior efectivo, público y suficiente que pueda desvirtuar la validez del signo inscrito, ni acredita que el titular registral haya incurrido en actos de competencia desleal.

Tampoco se acredita que la inscripción de la marca por parte de la empresa **IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L.** se haya realizado mediante una conducta desleal, fraudulenta o contraria a los usos honestos del comercio. En consecuencia, tales elementos probatorios no resultan suficientes para sustentar la nulidad pretendida, máxime cuando el signo, apreciado en su conjunto y en relación con los productos que protege en la clase 11 de la nomenclatura internacional, no incurre en las causales intrínsecas previstas en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

En consecuencia, al no haberse acreditado que la marca inscrita constituya una designación común o usual de los productos protegidos, ni que carezca de aptitud distintiva, y al no demostrarse



tampoco el uso anterior o los actos de competencia desleal invocados por la accionante, este Tribunal estima procedente acoger los alegatos formulados por el apelante. Por tanto, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **IMPORTACIONES H Y H DE CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, revocar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar la solicitud de nulidad promovida por **MARJANE HOLDING SOCIETE ANONYME S.A.**

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTACIONES H Y H DE CR S.R.L.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:33:21 del 27 de noviembre de 2025, la que la que en este acto **se revoca**. 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 dejará 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

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90