



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0089-TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca de comercio “  ”

GES TECHNOLOGIES IP GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen N° 2010-2331, anotación 2-91139)

Marcas y otros signos

### *VOTO N° 1068-2015*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA, portador de la cédula de identidad número 1-433-939, en su condición de apoderado especial de TORRES Y RIBELLES S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:08:01 horas del 24 de noviembre de 2014.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 23 de abril del 2014, el Lic. JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA, de calidades y representación



citada, solicitó la nulidad de la marca de fábrica “  ”, Registro N° 232291, la cual protege y distingue “Productos comestibles, aceites y grasas; Aceite extra virgen y Aceite de



Oliva Puro” en clase 29 internacional, propiedad de QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:08:01 horas del 24 de noviembre de 2014, resolvió: “(...) Se declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca MACARENA (Diseño), Registro N° 232291, en clase 29 internacional, inscrita a favor de QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A., interpuesta por JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA en su condición de apoderado especial de Torres y Ribelles S.A. (...)”

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de diciembre de 2014, el Lic. José Antonio Muñoz Fonseca, de calidades y representación citada, apeló la resolución final de 15:08:01 horas del 24 de noviembre de 2014 y una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios y es por esta razón es que conoce el Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Soto Arias; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca MACARENA (Diseño), inscrita bajo el registro número 232291, la cual distingue: “Productos comestibles, aceites y grasas; aceite extra virgen y aceite de Oliva Puro” en clase 29 internacional, propiedad de QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A.



2. Que en este Registro se presentó la solicitud de inscripción de la marca MACARENA (diseño) en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger “Aceites y grasas comestibles”, expediente 2010-7237, a nombre de la empresa TORRES Y RIBELLES, S.A., y ésta fue rechazada en virtud de la marca que hoy se pretende anular.
3. Que el señor Jorge Colomer Francoli es el presidente y representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades Bona Sort Costa Rica Compañía S.A., cédula jurídica 3-101-544071 y de Quality Impex Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-586991.
4. Que los representantes de las empresas Torres y Ribelles, S.A., y Bona Sort Costa Rica Compañía S.A., entablaron conversaciones desde el mes de mayo de 2009 hasta el mes de enero de 2010 [folios 212 a 223], para que la empresa nacional importara aceite marca MACARENA a Costa Rica, sin concretar la negociación.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada,



declaró sin lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo “”, inscrito bajo el registro número 232291, la cual distingue: “Productos comestibles, aceites y grasas; aceite extra virgen y aceite de Oliva Puro” en clase 29 internacional, propiedad de QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A., por considerar en lo conducente:

*“El asunto por aclarar en este proceso de nulidad es determinar si efectivamente la*



*empresa Quality Impex Costa Rica S.A actuó de mala fe al solicitar la inscripción de la marca MACARENA en Costa Rica y en consecuencia ha ejercido acciones de competencia desleal frente a la sociedad española Torres y Ribelles S.A.*

*Este Registro al analizar la prueba aportada por el solicitante de la nulidad incluyendo el Acta de Presencia de Exhibición de documentos número 2076 dada ante el Notario Público español José Francisco Zafra Izquierdo tiene por cierto que entre las empresas en contención se dieron comunicaciones vía correo electrónico. Así, entre diferentes funcionarios de ambas compañías discutieron aspectos sobre el posible inicio de relaciones comerciales; sin embargo, la prueba aportada resulta insuficiente para determinar la mala fe alegada ya que no logra determinar que dicha relación fuera una relación empresarial consolidada, permanente y que la misma se finalizó una vez inscrita la marca objeto de nulidad. En este sentido, la prueba aportada y referida en el expediente no constituye un antecedente suficiente y pleno que permita establecer que la empresa Quality Impex Costa Rica S.A actuó de mala fe a la hora de realizar el registro número 232291.*

*Ahora bien, tal y como se señaló, un aspecto a considerar sobre las actuaciones de mala fe es el material probatorio ya que el Registro de Propiedad Industrial al considerar las solicitudes presentadas por los titulares marcarios se parte del principio de buena fe de los mismos en sus actuaciones, por lo que en este caso, si la base de la nulidad presentada versa sobre este tema el material probatorio debe ser útil, pertinente y suficiente para desvirtuar la premisa de buena fe que rige para los solicitantes marcarios. Sin embargo, al realizar un análisis objetivo de los documentos este Registro no encuentra razones suficientes para determinar que la solicitud y correspondiente otorgamiento de la titularidad del signo de la empresa Quality Impex Costa Rica S.A fuera de mala fe y en el contexto de un acto de competencia desleal, de esta forma se no se cumple con el presupuesto establecido por el inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

*Por último, de conformidad a lo anterior debe aclararse que el Registro de la Propiedad Industrial, órgano encargado de administrar la propiedad intelectual, tal*



*como lo dispone el artículo 91 de la Ley N° 7978, no es competente para determinar la existencia o no de competencia desleal según los parámetros indicados por el solicitante de la nulidad”.*

Por su parte el apoderado de la empresa apelante en memorial presentado el día 29 de mayo de 2015, argumentó:

*“La trayectoria de la empresa y su posicionamiento en el mercado mundial, hacen de Macarena un signo notorio, por lo que su registro violentó el artículo 8 inciso e) de la ley de marcas.*

*Demostración de mala fe de QUALITY IMPEX COSTA RICA SA. al registrar la marca de TORRES Y RIBELLES SA. en costa rica y su consecuente nulidad.*

*Mi representada ha producido numerosa variedad de productos de calidad, entre ellos cuatro diferentes marcas de aceites, entre las cuales se distingue por su excelencia, la marca MACARENA, cuyo producto es producido bajo un riguroso proceso de calidad, manteniendo sus aceites en tanques con atmósfera de nitrógeno para garantizar su calidad. Esta calidad ha denotado en los últimos años un gran valor comercial y fuerza distintiva que ha adquirido la marca MACARENA (diseño) de la compañía TORRES Y RIBELLES, S.A.*

*Todo esto se demostró a cabalidad de acuerdo a los elementos probatorios aprobados en la solicitud de nulidad, que aportamos como prueba, siendo copias de los catálogos comerciales sobre los productos que fabrica y comercializa mi representada, cuyos originales se aportaron en su momento oportuno en el expediente 2010-2331, específicamente en el escrito de oposición presentado en fecha 20 de agosto de 2010. También se presentaron como prueba para demostrar la titularidad de mi representada sobre la marca MACARENA (DISEÑO), copias certificadas y legalizadas de los certificados de registro de la marca de mi representada, así como las facturas de venta del producto a empresas en Panamá y República Dominicana (los originales de estos*



*documentos fueron aportados con el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, presentado dentro del expediente 2010-0002331 en fecha 06 de junio de 2013.*

*De igual forma se presentaron correos electrónicos entre una de las encargadas de Torres y Ribelles S.A., Isabel Barzana Santiago, y dos funcionarias de Bona Sort Costa Rica S.A, Aurelia Duffond y luego Angelina Cornelis, intermediarias del señor Jordi Colomer Francoli, quien además de ser Presidente de esta compañía, es también titular de la empresa Quality Impex Costa Rica S.A., formada solo tres meses después de que se entablaran estas conversaciones.*

*Bona Sort produjo engaño a mi representada, indicándole que querían constituirse en los distribuidores de MACARENA en Costa Rica, que harían el registro sanitario de dicho producto para poder importarlo, y que los titulares legítimos del producto serían Torres y Ribelles S.A. Para esto solicitaron el certificado de libre venta, junto con la etiqueta del producto.*

*Para realizar la "solicitud de registro sanitario" le solicitaron a mi representada, el logo de MACARENA, no la etiqueta del producto; y en una de las comunicaciones le comentan que el retraso se debe a que deben hacer una publicación (correo de fecha 30 de noviembre de 2009). Para el trámite de registro sanitario de productos ante el Ministerio de Salud no es necesario ni el logo ni la marca, ni se debe realizar publicación como se menciona en el correo; los requisitos que solicita el Ministerio de Salud, y que deben ser proporcionados por el fabricante del producto, son únicamente el Certificado de Libre Venta del producto y la etiqueta que cumpla con la normativa vigente.*

*La empresa Bona Sort Costa Rica Compañía S.A. nunca realizó la solicitud de registro sanitario del producto, tal y como puede consultarse esta en el Sistema de Consultas del Ministerio de Salud, donde no existen registros sanitarios de productos alimenticios asociados al Aceite de Oliva marca MACARENA, sino que los únicos registros cuyo fabricante es mi representada son los asociados al Aceite de Oliva BETIS, también de*



*mi representada, como se puede observaren la certificación de la página Web que se aporta como prueba, ambos solicitados por Wal-Mart.*

*Dado que nunca se presentó la solicitud de registro sanitario, los requerimientos de mí representada por obtener copia del certificado de registro sanitario del producto nunca fueron atendidos por Bona Sort Costa Rica S.A. (Angelina Cornellis o Jordi Colomer), incluso indican que aún no contaban con el registro, pero que tan pronto lo tenían se remitían.*

*Se dejan de responder correos por parte de los titulares e incluso el teléfono de contacto fue desactivado, cesan del todo cuando la señora Isabel Barzana les comunica que Wal-Mart les envió copia de sus registros sanitarios, destacando que nunca se les pidió aportar el logo del producto, sino la etiqueta tal y como se comercializaría en Costa Rica. El señor Colomer indudablemente conocía de la marca y entabló conversaciones con sus legítimos titulares, demostrando su mala fe al reproducir el distintivo de mi representada.*

*Todos estos elementos demuestran sin duda alguna que mi representada es la creadora de la marca MARCARENA (DISEÑO), mediante la cual comercializa aceites de oliva de origen español de altísima calidad, documentando la mala fe con la que QUALITY IMPEX COSTA RICA, S.A. registró la marca en el país.*

*A la luz de esto, señalamos lo expuesto por el doctrinario Fernández Novoa ha escrito al respecto, en una de sus obras expresa: "La experiencia demuestra que cuando la empresa del primer país entabla contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder". (Fernández-*



*Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, pág. 95). En el caso en concreto se intentó realizar lo anterior, pero QUALITY IMPEX COSTA RICA, S.A. actuó de mala fe e intentó registrar la marca de mi representada.*

*De acuerdo a lo indicado, es posible concluir a todas luces que la marca existe y que es un producto comercializado lo suficientemente distintivo para ser objeto de protección, como se logró en otros países, así como que es de total producción y autoría de mi representada.*

*Incluso, puede asegurarse que mi representada trató de hacer válidos sus derechos ya que en fecha 12 de agosto de 2010 presentó la solicitud para el registro de su marca MACARENA (DISEÑO), en clase 29, la que se tramitó bajo el número de expediente 2010-0007237, y que fue rechazada en virtud de la marca cuya nulidad se solicita con este escrito*

*El Registro de la Propiedad Industrial omite lo indicado en el escrito de nulidad presentado, ya que ignora que la reproducción ilegítima de la marca MACARENA (DISEÑO) afecta sus derechos, pues reproduce en forma casi idéntica la marca creada por mi representada para la protección de sus productos; lo cual era de conocimiento de la empresa QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A., quienes no solo conocen la marca sino la calidad de los productos asociados a ella; calidad que ha sido fruto del esfuerzo y dedicación de mi representada desde hace un siglo.*

*Nótese la obvia similitud de la marca, son productos casi idénticos, incidiendo en un alto riesgo de confusión para los clientes. No solo en su parte denominativa, sino en su diseño, consistente en una mujer con traje típico español, una "bailaora" característica de Andalucía, comunidad donde se encuentra Sevilla y la fábrica de mi representada, que la identifica y hace evocar su origen. En la etiqueta original de mi representada, menciona es producida en España, inclusive Macarena es un distrito que se encuentra aledaño al distrito de Sevilla, dentro del municipio de su mismo nombre. Todas estas "casualidades" hacen cuestionarse sobre la originalidad de la marca de QUALITY*



*IMPEX COSTA RICA S.A. y su supuesta buena fe al proceder con el registro del signo distintivo en cuestión.*

*Torres y Ribelles tiene décadas de producir alimentos característicos de su ciudad y región como lo son las olivas, materia prima para sus aceites, ya que su fábrica se sitúa en el distrito de Dos Hermanas, dentro del municipio de Sevilla, capital de la comunidad autónoma de Andalucía, España. Su localización no solo resulta importante por estar cercanos los municipios de Macarena y Sevilla, sino que resulta de importancia puesto que la tradicional "bailaora" es procedente de Andalucía, misma que aparece en la etiqueta registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, imagen presentada abajo, certificación que aportamos como prueba, donde aparece este patrimonio de Sevilla y Andalucía y que contiene además el nombre de nuestra representada.*

*Resulta de gran importancia el origen de un producto, impactando directamente en la decisión de los consumidores, como lo hace el aceite Macarena en los países donde es comercializado, revela una importancia del "dónde", que en el caso en concreto es el distrito de Dos Hermanas, en el municipio de Sevilla, donde mi representada ha estado produciendo durante décadas el producto de la marca en cuestión. Esto se ve reforzado por la conciencia del origen del diseño o dónde se encuentran las ideas o propiedad intelectual que impulsan la marca, como lo es la bailaora y el nombre alusivo al área, por ende, el lugar en el que se hizo el producto es uno de los factores más importantes para su elección y de registrarse la marca MACARENA por QUALITY IMPEX COSTA RICAS.A, resultando en una confusión en los consumidores que puede ser evitada y atentaría contra el incuestionable espíritu sevillano de la marca.”*



**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La empresa apelante solicita la nulidad de



la marca “”, Registro N° 232291, la cual protege y distingue “Productos comestibles, aceites y grasas; aceite extra virgen y aceite de oliva puro” en clase 29 internacional, propiedad de QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A., con el argumento que su inscripción se realizó incorrectamente, ya que la empresa nacional tenía pleno conocimiento de la existencia de dicho signo en España y conocía plenamente al titular verdadero del signo.

Considera el Tribunal que del análisis de hechos probados, se tiene demostrado con claridad las tratativas previas entre las empresas Bona Sort Costa Rica Compañía S.A., y la empresa Torres y Ribelles S.A con domicilio en Sevilla España, donde se previó la posibilidad que la empresa nacional importara aceite marca MACARENA, que distribuye la empresa apelante. (folios 212 a 224)

De previo a lo que será desarrollado en el presente considerando, resulta oportuno advertir tanto a las partes interesadas, que este Tribunal no entrará a conocer sobre la notoriedad del signo que nos ocupa, por considerar que con los elementos de prueba que constan en autos no fueron demostrados tales aspectos. Por otra parte, sí considera este Tribunal necesario referirse, a si existió competencia desleal en la inscripción de la marca que nos ocupa por parte de la empresa **QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A.**

En el proceso de análisis, y con base en los alegatos presentados en esta Instancia por la empresa apelante, al señalar que existió un aprovechamiento injusto de la actual titular de la marca que nos ocupa, en virtud de las tratativas previas entre los años 2009 y 2010, por lo que considera este Tribunal que existe documentación probatoria idónea según fue expuesto en los hechos probados, que evidencia que la empresa titular de la marca registrada en Costa Rica, solicitó



información a la empresa apelante en el sentido de poder importar el aceite MACARENA a Costa Rica, sin que se llegara a concretar alguna negociación.

Con el intercambio de correos que consta en el expediente se demuestra concretamente, que el país de origen de la marca MACARENA para distinguir aceite, es España. Todos estos hechos en conjunto son indicios contundentes para este Tribunal que dan razón al apelante al indicar que la marca fue registrada utilizando practicas mercantiles incorrectas que desembocaron en un acto de competencia desleal por parte de la empresa nacional.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro, que si analizamos el signo inscrito “**MACARENA (Diseño)**”, propiedad de la empresa **Quality Impex Costa Rica S.A.**, se evidencia una similitud muy marcada con el signo cuyo titular es la empresa española, debido a que la empresa nacional copió la marca. Prácticamente, son signos idénticos para distinguir los mismos productos de la clase 29.

Mantener la inscripción de la marca “**MACARENA (DISEÑO)**”, Registro No. 232291, propiedad de la empresa, **Quality Impex Costa Rica S.A.**, sería violatorio del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe la registración de un signo, si se solicita para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, en relación con los artículos 6 septies, 10 bis incisos 1 y 2, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -el que Costa Rica suscribió y ratificó-, tal y como se verá más adelante, esto por el conocimiento y las tratativas previas que tuvieron las empresas.

**TRATOS Y CONTACTOS PREVIOS EN EL COMERCIO.** Al respecto el mismo autor Fernández Novoa, expresa: “... *La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada*



*a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder. ...”.* **(Fernández Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, pág. 95).**

Este Tribunal tiene por hechos probados, que existió una aproximación entre las empresas, desde mayo de 2009 hasta enero de 2010, según consta en los folios 212 a 224. Si bien la negociación de la importación de aceite no se concretó, la marca fue registrada a nombre de la empresa cuya representación corresponde al señor Jorge Colomer Francolí, en violación de los usos honestos en materia industrial o comercial, pues conocía el origen del signo como español.

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: “... *Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe...*”, y continúa diciendo en el artículo 22: “... *La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, qué por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso*”.

La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: “... *Es un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho. ...*”. **(Parajeles Vindas, Gerardo. El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49).**

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la



Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883 ratificado por Costa Rica mediante ley N° 7484 del 24 de mayo de 1995, introdujo entre otros los artículos 6 septies y 10 bis, que literalmente dicen:

*“Artículo 6 septies.- [Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]*

- 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.*
- 2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.*
- 3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.*

*Artículo 10 bis. - [Competencia desleal]*

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.”*

Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utilizan los medios



legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original. El señor **Jorge Colomer Francolí** personalmente o por medio de la empresa que representaba o que representa, tenía pleno conocimiento de que el ligamen con el signo distintivo en discusión, era únicamente la posibilidad de realizar el registro sanitario para importar el aceite MACARENA pero no el registro del signo a nombre de la empresa que representa, y al excederse en ese derecho, constituye una práctica ilegítima que tiene como consecuencia la devolución del conjunto de derechos plasmados en los artículos 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 6 septies y 10 bis del Convenio de París, al verdadero titular, en este caso a la empresa **TORRES Y RIBELLES S.A.**, concretamente la anulación de dicho registro, lo que resulta procedente. Por lo que en este sentido, se acogen los agravios expuestos por el apelante, en cuanto a la realización de un acto que es contrario a los usos honestos en materia comercial, acto de competencia desleal al conocer con antelación al verdadero titular de la marca MACARENA.

A criterio de esta instancia, desde el momento en que este hace la solicitud la empresa está reconociendo que el signo es originario de España, lugar en que se encuentra constituida y organizada la empresa apelante **TORRES Y RIBELLES S.A.**, y que su titular es un tercero con el que mantuvo tratativas previas. Resulta desleal el intento del aprovechamiento que hace la empresa costarricense de la marca MACARENA, sobre todo por haber solicitado información para su registro sanitario. Para el momento en que se hace la solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa, la empresa de Costa Rica tiene completo y absoluto conocimiento de las fortalezas del signo y que se trata de un signo que no es originario de Costa Rica, ni de su propia creación, lo que no puede desconocer. La acción de registro de la marca que nos ocupa no fue espontánea, natural ni casual, sino que contiene un alto grado de usos deshonestos en materia comercial.

Conforme lo expuesto, al determinar este Tribunal con la prueba aportada por la apelante, que la marca "**MACARENA (DISEÑO)**", fue inscrito en Costa Rica por el señor Jorge Colomer representante de la empresa **QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A.**, mediante un acto de



competencia desleal, por ser un uso deshonesto de la información que previamente tenía de la marca, **SE DECLARA CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa **TORRES y RIBELLES S.A.**, en contra de la resolución dictada por la dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:01 horas del 24 de noviembre de 2014, la que en este acto se revoca. Proceda el Registro de la Propiedad Industrial a anular la



inscripción de la marca “**MACARENA**”, Registro N° 232291, la cual protege y distingue “Productos comestibles, aceites y grasas; Aceite extra virgen y Aceite de Oliva Puro” en clase 29 internacional, propiedad de **QUALITY IMPEX COSTA RICA S.A.**

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado especial de **TORRES Y RIBELLES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:08:01 horas del 24 de noviembre de 2014, la cual en este acto se revoca, acogiendo la



solicitud de nulidad del signo  en clase 29, registro N° 232291. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Soto Arias*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**