



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0259-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE COMERCIO



RIVIANA FOODS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2021-3290 - 305656)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0590-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a
las doce horas del once de diciembre del dos mil veinticinco.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0299-0846, en su condición de apoderado especial de la compañía **RIVIANA FOODS INC.**, domiciliada en P.O. Box 2636, Houston, TX 77252, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:00:17 horas del 18 de febrero de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la compañía **RIVIANA FOODS INC.**, presentó solicitud de declaratoria de

nulidad de la marca comercio , registro 305656, inscrita el 23 de mayo de 2022, titular: **ARROCERA SAN PEDRO DE LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA**, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: arroz.

Por medio de la resolución de las 09:00:17 horas del 18 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada, al considerar que la inscripción del signo no contraviene la prohibición establecida en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **RIVIANA FOODS INC.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó lo siguiente:

1. El Registro rechazó la prueba aportada aduciendo la falta de estudios de mercado o cifras de ventas certificadas, lo cual es contrario al principio de libertad probatoria.
2. Su representada acreditó la extensión del uso de su marca mediante varios registros internacionales, así como la venta en cadenas internacionales, como Walmart, Kroger y DoorDash, elementos suficientes para determinar el carácter notorio de su marca.



3. La marca impugnada constituye una reproducción de su marca la cual es notoriamente conocida, en contravención del artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas, artículo 6 bis del Convenio de París y del art 17 de la Ley 7472. Asimismo, se contravienen los principios rectores del Código de Comercio, el cual establece los estándares de conducta para los actos comerciales.

4. La marca de su representada goza de reconocimiento internacional y prestigio, ostenta un portafolio de marcas registradas en el mercado de alimentos, consolidando su presencia en los principales mercados internacionales; su titular es una empresa multinacional con más de 100 años de trayectoria, forma parte del grupo Ebro Foods, con presencia en más de 80 países.

5. La elección deliberada de un signo idéntico a uno de los emblemas más reconocidos de la industria arrocera mundial constituye una maniobra dolosa con la finalidad de aprovecharse del prestigio y reputación de su representada, actos contrarios a la buena fe y con la intención de generar confusión en el consumidor.

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

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

inscrita la marca de comercio ,
registro: 305656, inscrita desde el 23 de mayo de 2022,
vigente hasta el 23 de mayo de 2032, titular: ARROCERA
SAN PEDRO DE LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA, para



proteger y distinguir en clase 30 internacional: arroz.
(certificación visible a folio 10 del legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.

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. La ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso. Este artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

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 reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

[...]

Conforme a la norma transcrita, la acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, cinco años, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en



cualquier momento. En este sentido 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 No. C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).

En el caso de análisis no se está ante una marca notoria, por lo que el plazo a determinar es el normal de cuatro años establecido por la norma indicada. En ese sentido, se observa de la certificación constante a folio 10 del legajo digital de apelación, que la marca de

comercio , registro: 305656, fue inscrita desde el 23 de mayo de 2022, a favor de la empresa ARROCERA SAN PEDRO DE LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA. Partiendo de lo anterior, el proceso de nulidad se presentó el 09 de mayo del 2024, sea dentro del plazo de cuatro años establecido en el artículo 37 párrafo tercero, lo que legitima al apelante para continuar con su solicitud.



En cuanto los argumentos de reclamo expuestos por el apelante, este sostiene que la marca impugnada fue inscrita en contravención del inciso e) del artículo 8 de la Ley de marcas, por cuanto, a su criterio, la compañía **RIVIANA FOODS INC.**, es titular a nivel internacional de la marca notoria BLUE RIBBON RICE destinada a arroz y otros productos relacionados con el arroz.

Con base a lo anterior, corresponde a este Tribunal entrar a examinar si efectivamente se está en presencia de un signo notorio, conforme a los alegatos formulados por el recurrente.

Sobre el tema de la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393**)

Para que prospere la solicitud para declarar la notoriedad de una marca, el titular registral del signo marcario debe aportar en el



proceso, los elementos probatorios que demuestren la certeza jurídica de los hechos afirmativos contenidos en sus manifestaciones y pretensiones, es decir que lo manifestado en autos debe demostrarse por medio de la prueba idónea que se aporte, la cual debe cumplir con criterios reglados establecidos en el derecho marcario nacional e internacional.

El artículo 44 de la Ley de marcas dispone que “podrán emplearse todos los medios probatorios”, mientras el artículo 45 establece los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Por tal motivo traemos a colación el artículo 45 de la Ley de marcas, que establece lo siguiente:

Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán 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.

En cuanto al “sector pertinente del público” referido en la norma supra citada, el ítem 2 del artículo 2 de la Recomendación conjunta establece que los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:



[...]

- i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; 4
- iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios los que se aplique la marca.

[...]

Los criterios apuntados por la ley de marcas fueron ampliados por el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas. Dicha recomendación señala:

[...]

- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- 6. el valor asociado a la marca.

[...]



En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar 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, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

Una vez recibido el elenco probatorio, como en todo proceso administrativo, el juzgador deberá valorar los elementos demostrativos que constan en autos conforme a los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) a fin de determinar la certeza jurídica de los enunciados afirmativos declarados por cada una de las partes



intervinientes del proceso.

Las pruebas aportadas por la empresa **RIVIANA FOODS INC.**, corresponden a:

1. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web <https://www.biglots.com/product/blueribbon-extra-long-grain-enriched-rice-32-oz-bag/pl10154858?pos=1:1> y que corresponde a la traducción al español de Google del artículo Arroz enriquecido de grano extralargo Blue Ribbon. (visible a folio 187 a 190 expediente principal)
2. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web <https://stage.blueribbonrice.com/en-us/products/1246/WhiteRice.aspx> y que corresponde a la traducción al español de Google al producto de Arroz blanco marca Blue Ribbon Rice (visible a folio 191 a 193 expediente principal).
3. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web <https://www.walmart.com/ip/BlueRibbon-White-Rice-Extra-Long-Grain-Enriched-Rice-5-lb-Bag/10293264> y que corresponde a la traducción al español de Google de un producto en línea en supermercado Walmart, Cinta Azul, Arroz blanco Blue Ribbon. (visible a folio 194 a 197 expediente principal)
4. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web <https://www.tzanetatos.com/extra-long-grain-enriched-rice-blue-ribbon-4-10-lbs/> y que corresponde a la traducción al español de Google de un producto en línea en supermercado TZANETATOS, Arroz enriquecido de grado extralargo Blue Ribbon. (visible a folio 198 a 201)



expediente principal)

5. Certificación notarial de imágenes obtenidas de la página web <https://www.kroger.com/p/blue-ribbon-extra-long-grain-enriched-rice/0007177101520> y que corresponde a la traducción al español de Google del detalle del producto y su información nutricional en línea en supermercado KROGER, del Arroz enriquecido de grado extralargo Blue Ribbon. (visible a folio 202 a 205 expediente principal)

6. Certificación notarial de documento denominado Plan de Marketing DOS MIL VEINTICUATRO, del arroz marca Blue Ribbon. (visible a folio 206 a 217 expediente principal)

7. Certificación notarial de documento denominado Plan de Marketing DOS MIL VEINTIDOS, del arroz marca Blue Ribbon. (visible a folio 218 a 246 expediente principal)

8. Certificación notarial de documento denominado Plan de Marketing DOS MIL VEINTITRES, del arroz marca Blue Ribbon. (visible a folio 247 a 274 expediente principal)

9. Certificación notarial de imágenes de productos distinguidos con la marca BLUE RIIBBON. (visible a folio 275 a 280 expediente principal)

10. Certificación notarial de documento denominado "detalle de los productos para cliente de la marca Blue Ribbon a nivel internacional firmado por el vicepresidente y consejero general de la compañía". (visible a folio 283 a 284 expediente principal)



11. Certificación notarial de documento denominado "presupuestos de gastos e inversión de mercadotecnia de la marca "UNO # QUALITY BLUE RIBBON RICE" a nivel internacional". (visible a folio 285 a 300 expediente principal)

12. Certificación notarial de documento denominado "presupuestos de gastos e inversión de mercadotecnia de la marca "UNO # QUALITY BLUE RIBBON RICE" a nivel internacional". (visible a folio 301 a 302 expediente principal)

13. Captura de imágenes sin certificar obtenidas de diferentes sitios web.

La prueba correspondiente a las certificaciones notariales que reproducen imágenes obtenidas de sitios web de distintos comercios se limitan a acreditar la existencia y disponibilidad de los productos, sin embargo, no son suficientes para medir el nivel real de conocimiento de la marca para el público. Tampoco indican volúmenes de venta, cuota de mercado, exposición y alcance efectivo de consumidores. La presencia en plataformas comerciales no es suficiente para inferir la notoriedad de una marca, ya que acredita uso, pero no conocimiento relevante.

Los documentos denominados Planes de Marketing de los años 2022, 2023 y 2024, reflejan proyecciones, pero no muestran resultados concretos, no acreditan su impacto real, ni el reconocimiento alcanzado con dichas estrategias, tales documentos no evidencian el conocimiento efectivo alcanzado por el signo.



Las imágenes de productos identificados con la marca BLUE RIBBON, no aportan información sobre la penetración del producto en el mercado, ni el nivel de reconocimiento que tenga del signo por parte del consumidor, por lo que no permite constatar el grado de notoriedad aquí analizado.

Con respecto a las certificaciones notariales de documentos relativos a detalles de los productos y presupuestos de gastos e inversión, por sí solas no acreditan la notoriedad de la marca, ya que no demuestran el efecto real de tales inversiones.

Una vez analizada en forma global la prueba presentada, se determina que constituyen indicios del conocimiento y uso de la marca, sin embargo, tales indicios no acreditan en forma contundente y directa la notoriedad del signo conforme a los criterios estipulados por la legislación marcaria atinente al caso.

El apelante aduce que el Registro, al rechazar la prueba e indicar que hacen falta aportar otros estudios, va en contra del principio de libertad probatoria. Este Tribunal rechaza tal alegato ya que, si bien rige el principio de libertad probatoria, dicho principio no exime al administrado de aportar prueba idónea, pertinente y suficiente para acreditar los hechos que pretende demostrar.

En cuanto a la extensión del uso y presencia de la marca en cadenas comerciales, son elementos que evidencian el uso del signo, pero no así la notoriedad. Asimismo, los registros internacionales, los cuales no prueban en forma concreta el carácter notorio de la marca.



Señala el recurrente que el signo impugnado constituye una reproducción de su marca notoria, sin embargo, conforme se estableció en párrafos anteriores, con elenco probatorio aportado no se logró acreditar que su marca tenga tal carácter, por lo que no se

evidencia que con el registro del signo  se esté contraviniendo las normas legales citadas por el apelante.

Por otro lado, la trayectoria empresarial y tamaño del grupo económico al que pertenece el aquí recurrente, no constituyen prueba directa y objetiva del conocimiento que tenga el consumidor de una marca específica.

Se alega mala fe y una actuación dolosa al registrar la marca



. Estos actos no pueden presumirse, sino que deben ser demostrados mediante elementos objetivos. Por lo que, al no contar con prueba pertinente al respecto, no es posible verificar estas conductas.

Bajo este conocimiento, se determina que el elenco probatorio aportado no demuestra que el signo de la compañía **RIVIANA FOODS INC.**, sea notorio. En cuanto a la mala fe no se aportaron elementos probatorios que permitieran determinar su existencia.

En consecuencia, tal y como lo hizo el Registro de origen, corresponde declarar la improcedencia de la acción de nulidad interpuesta, y en



virtud de ello, desestimar en todos sus extremos el recurso de apelación planteado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la compañía **RIVIANA FOODS INC.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la compañía **RIVIANA FOODS INC.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las **09:00:17 horas del 18 de febrero 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 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



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Priscilla Loretto Soto Arias

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/PLSA/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90