

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0146-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA MARCA

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP.DE ORIGEN 2015-11743)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0208-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cuatro minutos del dos de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1161-0034, en calidad de apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:01:18 horas del 28 de enero de 2022.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por memorial recibido el 30 de julio de 2021, Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la sociedad **Hostess Brands LLC**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca



registro 252803, que protege y distingue en clase 30: pan, productos de pastelería, pastelitos y galletas, propiedad de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

Mediante resolución de las 12:01:18 horas del 28 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la apoderada de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. Su representada se apersonó al proceso el 17 de setiembre de 2021 pero recibió la resolución que da traslado a la acción de cancelación el 23 de setiembre del mismo año, por lo que contestó dentro del plazo de ley y sus argumentos deben ser tomados en cuenta para la resolución del presente proceso.
2. Su representada tiene los derechos sobre la marca que se pretende anular desde el 7 de diciembre de 2015, además de una serie de signos inscritos y solicitudes presentadas en Costa Rica, así como registros internacionales.
3. La marca de su representada se encuentra protegida por las normas del convenio de París, artículo 6 quinquies, tanto la nacional como las extranjeras. Fue debidamente registrada en Costa Rica y no se cumple ninguno de los supuestos planteados en el convenio para anularla.
4. La marca no ha sido comercializada en Costa Rica por inconvenientes a nivel empresarial.

Solicitó la nulidad de la resolución venida en alzada y que se declare con lugar el recurso presentado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra:



1. La marca de fábrica y comercio registro 252803, que protege y distingue en clase 30: pan, productos de pastelería, pastelitos y galletas, registrada el 6 de junio de 2016 y vigente hasta el 6 de junio de 2026, inscrita a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

2. La marca de fábrica y comercio **TWINKIES** en trámite de inscripción, para proteger y distinguir en clase 30: productos de panadería, productos horneados, productos congelados, bocadillos, pan, panecillos pasteles, productos alimenticios horneados, dulces horneados, galletas, pasteles como bocadillos y pastelería; solicitud presentada por **HOSTESS BRANDS LLC** el 30 de julio de 2021.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra



como hecho no probado el uso real y efectivo de la marca registro 252803, para comercializar los productos que distingue en clase 30: pan, productos de pastelería, pastelitos y galletas, por parte de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

**CUARTO. CONTROL DE LEGAIDAD.** 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. EN CUANTO AL USO DE LA**



**MARCA.** El párrafo primero del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) expresamente señala, en lo que interesa:

**Artículo 40.- Definición de uso de la marca.** 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.

[...]

Estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como se infiere de los numerales 39 a 41 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento del signo en el mercado por parte de los consumidores, sino que también imposibilita que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Las marcas, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también en el jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de la ley de cita, que en lo conducente establece:

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

[...]

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

[...]

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ser la comprobación 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.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha indicado a través del Voto 333-2007 dictado por este Tribunal, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma se pueden mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, o fijar la marca registrada en objetos o

lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.



En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca registro 252803, se presentó el 30 de julio de 2021, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción, como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar



el uso de la marca en clase 30 por parte de quien figura como titular en el Registro.

En este caso la empresa apelante incluyó dentro del escrito de contestación una lista de registros de sus marcas a nivel nacional e internacional; su representante solicitó prórroga para aportar pruebas de uso, pero a la fecha de esta resolución no consta que las haya aportado; pero además, la contestación a la acción de cancelación interpuesta se presentó fuera del plazo establecido y ante este Tribunal, la representación de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. no presentó ningún documento adicional.



Considera esta instancia que no se logró demostrar el uso de la marca por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente



corresponde al mercado para los productos que distingue en la clase 30, por lo que no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material desarrollados por el Registro en la resolución recurrida.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada. No existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o disposición de productos de la clase 30 por parte del titular de la marca a título oneroso, como verdadero acto de comercio, por lo que no se materializa el uso de la marca.

Cabe resaltar que el titular de la marca no se esmeró en presentar prueba en torno al uso de su marca, se basa en el mejor derecho por el registro nacional e internacional, pero no es un asunto que se relacione con el uso del signo.

No existe prueba de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho podría aportar.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Roxana Cordero Pereira, en calidad de apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:01:18 horas del 28 de enero de 2022, la cual en este acto se confirma.

Sobre la nulidad de la resolución venida en alza, alegada por la apelante, debido a la indebida contabilización del plazo por parte del Registro de origen, no lleva razón la recurrente por cuanto, tal como lo señaló el Registro de Propiedad Intelectual, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de notificaciones, la parte se tiene por notificada en la fecha en que se apersona al proceso, que en este caso fue el 17 de setiembre de 2021, por lo que el plazo para contestar a la acción de nulidad interpuesta expiró el lunes 18 de octubre del mismo año; en consecuencia, el escrito del 22 de octubre fue presentado fuera del plazo

correspondiente.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Roxana Cordero Pereira, en calidad de apoderada de GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:01:18 horas del 28 de enero de 2022, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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: 28/06/2022 05:35 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 29/06/2022 08:46 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 29/06/2022 08:21 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 29/06/2022 09:16 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 29/06/2022 12:03 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM



---

## DESCRIPTORES

**USO DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.41.49**