



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0451-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
“TUINKY”

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
1991-803, 2-159040, 88369)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0057-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas cuarenta y nueve minutos del cinco de marzo de dos mil
veinticuatro.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la
licenciada Laura Ulate Alpízar, abogada, portadora de la cédula de
identidad número 4-0210-0667, en calidad de apoderada especial
de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, una sociedad constituida y
existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación
Paseo de la Reforma N° 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210,
contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual
a las 08:39:36 horas del 10 de octubre del 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el



7 de junio de 2023, **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **Hostess Brands LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 7905 Quiviria Rd, Lenexa, Kansas 66215, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **"TUINKY"**, registro 88369, que distingue en clase 30: pasteles variados, galletas, pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, biscochos, cereales, rosquetes, y productos alimenticios preparados a base de cereales, para alimentación humana, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

Mediante resolución de las 08:39:36 horas del 10 de octubre del 2023, 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. Existe un tratamiento subjetivo en cuanto a los argumentos presentados sobre el uso anterior.
2. La renovación de su signo evidencia el interés de comercializar los productos en el mercado.
3. La evidencia aportada demuestra el uso de la marca por parte de BIMBO para comercializar pasteles variados queques o tortas.



4. Los registros sanitarios del signo Tuinky demuestran el interés de su representada de mantenerse en el mercado nacional.
5. Existen registros internacionales desde el año 1991 de la marca Tuinky.
6. La prueba no fue analizada correctamente por el Registro, los registros sanitarios y las facturas demuestran el uso.

Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, la marca “**TUINKY**” registro 88369, que protege y distingue en clase 30: pasteles variados, galletas, pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, biscochos, cereales, rosquetes, y productos alimenticios preparados a base de cereales, para alimentación humana, inscrita 12 de setiembre de 1994 y vigente hasta el 12 de setiembre de 2024 (ver folios 31 a 32 del legajo de apelación).
2. Se demuestra por parte de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, el uso real y efectivo del signo “**TUINKY**” registro 88369, para distinguir únicamente pasteles variados.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



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. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto N° 333-2007, dictado a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, en este caso, **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio, tal como así lo ha entendido la empresa.

Indicado lo anterior, se procede al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que resulta fundamental para la resolución de este proceso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

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.

Con respecto al uso de la marca, 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 bien se infiere de los numerales del 39 al 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 en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide 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 han 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 “TUINKY” registro 88369, se presentó el 7 de junio de 2023, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha, dentro de la línea de plazo de los 5 años anteriores a la fecha indicada y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción (7 de marzo de 2023), 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 “TUINKY” registro 88369 en clase 30 por parte de quien figura como titular en el Registro.

La prueba aportada para determinar el uso de la marca en litigio consiste en una serie de facturas (certificadas según la ley) que demuestran el uso del signo para la venta de **pasteles variados**:

Las facturas demuestran la venta de varios pasteles de vainilla, que también se respaldan en el permiso sanitario del Ministerio de Salud, registro GT-B-40020 (certificado por notario a folio 40), que el Registro no tomo en cuenta para valorar el uso del signo en productos que se ofertan en el mercado.



Las facturas de folios 212, 248, 284 a 442, y de 444 a 474 (todas debidamente certificadas), indican una serie de ventas que demuestran el uso de la marca en el mercado nacional; atendiendo a la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se comercializan, según lo indica la ley, debemos tener en cuenta que los productos (pastelillos) no son de consumo masivo, ni de primera necesidad y si se compara con todos los productos que vende BIMBO (en el listado completo de facturas) son proporcionales, además son distribuidos por negocios detallistas como pulperías o minisúper, donde por su propia naturaleza las ventas no son en grandes cantidades, el mercado de estos pasteles funciona distinto al mercado de arroz, frijoles, u otros productos de consumo masivo.

Considera esta instancia que con la prueba aportada (facturas) se logra demostrar el uso de la marca “TUINKY” registro 88369, por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado, **pero únicamente para los pasteles variados de la clase 30** que distingue, con la prueba presentada puede determinar que los productos se vendieron durante el año 2022 y parte del 2023 en varios comercios del territorio nacional.

El titular demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 30: pasteles variados, en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las facturas y demás información son suficientes, también se refleja una continuidad y cantidad de ventas para la estructura y características del mercado en que se desenvuelve. La continuidad se manifiesta en el hecho que también aporta facturas posteriores a la presentación de la acción de



cancelación.

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 se manifiesta con la prueba aportada y que el Registro no valoró de forma acertada.

La prueba aportada demuestra actos de comercio de la empresa titular de la marca que se pretende cancelar, los productos (pasteles variados) han sido puestos en el comercio en una forma proporcional atendiendo a que no se trata de productos de consumo masivo.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por la licenciada Laura Ulate Alpízar, en calidad de apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:39:36 horas del 10 de octubre del 2023, la cual en este acto se revoca parcialmente y se mantiene la inscripción del signo “**TUINKY**” registro 88369, para distinguir en clase 30: únicamente pasteles variados.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA ULATE ALPIZAR**, en calidad de apoderada especial de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:39:36 horas del 10 de octubre del 2023, la cual en este acto se revoca parcialmente y se mantiene la inscripción del signo “**TUINKY**” registro 88369, para



distinguir en clase 30: únicamente pasteles variados. 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: 02/04/2024 09:00 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/04/2024 08:59 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/04/2024 09:01 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2024 03:50 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/04/2024 12:51 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES



USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49