



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0454-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA



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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2015-11622)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0058-2024

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada LAURA ULATE ALPIZAR, mayor, 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 08:55:55 horas del 10 de octubre de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

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, solicitó la cancelación



por falta de uso de la marca , registro 253665, que distingue en clase 30: harinas y preparaciones a base de cereales y pan, productos de pastelería, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

Mediante resolución de las 08:55:55 horas del 10 de octubre de 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:

La resolución se encuentra viciada, por cuanto a pesar de que su representada **GRUPO BIMBO** aportó evidencia sobre el uso de la marca y no "indicios" el Registro, cancela la marca en su totalidad.

Solicita se reconsidere la cancelación total y se le conceda la protección parcial, para los productos de pastelería que actualmente se comercializa en territorio costarricense, dado el interés que representa para su representada mantener la marca.



La compañía GRUPO BIMBO S.A.B de C.V., cuenta con un portafolio de marcas sobre los registros inscritos: 88369, 89038, 253665, bajo la denominación TUINKY, en las clases 29 y 30, como otras solicitudes en diferentes presentaciones y diseños, concediéndole esa situación un derecho exclusivo, además de contar con prioridad registral desde el año 1991. Asimismo, ha venido renovando sus marcas lo que evidencia su interés real en realizar su uso dentro del territorio costarricense.

La contraparte no cuenta con fundamento válido, ni respaldo, por cuanto, a pesar de alegar que utiliza la marca desde 1930 no presenta evidencia de uso, ni solicitud presentada dentro del periodo de 1930-2020.

Su representada también ha comercializado e inscrito la marca TUINKY desde hace varios años a nivel internacional, en los siguientes países: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, El Salvador, Honduras y México, bajo la protección del artículo 6 quinquies del Convenio de París, debiendo prestar atención a dicho contenido y brindarle la protección que estos poseen.

Su representada solicita se realice un análisis objetivo y detallado de toda la prueba presentada, siendo que la valoración del examinador se realizó de manera subjetiva.

La contraparte alega que la marca TWINKIES se encuentra registrada en Estados Unidos; no obstante, tal información es irrelevante para el caso bajo examen, dado que se encuentra en otro país, por lo que, dicha prueba no es válida.



De la documentación aportada y la declaración jurada del representante legal de la compañía Grupo Bimbo, se puede validar de forma contundente que Grupo Bimbo, efectivamente comercializa los productos de la marca TUINKY en Costa Rica.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado:

Que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, la marca



, registro 253665, que protege y distingue en clase 30: harinas y preparaciones a base de cereales y pan, productos de pastelería, inscrita 18 de julio de 2016 y vigente hasta el 18 de julio de 2026.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos no probados el siguiente:

La empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, no demostró el uso real y



efectivo del signo , registro 253665, que protege y distingue en clase 30: harinas y preparaciones a base de cereales y pan, productos de pastelería, tal y como fue registrado.

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. En relación con este punto, 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 , registro 253665, 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, concretamente dentro de la línea de tiempo de cinco años establecida



por la ley de rito, o en su caso, tres meses antes de la presentación de la acción (7 de marzo de 2023), como lo indica la normativa citada.

Bajo esta consideración, se procede a realizar el análisis de la prueba



aportada para demostrar el uso de la marca , registro 253665 en clase 30 por parte de quien figura como titular en el Registro. Esta prueba consiste en:

De folio 38 a 42 del legajo de apelación, fotografías de los productos (según titular del signo) de la marca TUINKY que se ofrecen a la venta en el mercado nacional provenientes de una página web de Facebook, Marianela Centroamérica. Estas cuatro copias no establecen un indicio idóneo que indique el uso del signo mixto o etiqueta registrada



Junto con la prueba anterior se presentan en el legajo de apelación facturas de venta de los productos TUINKY, válidas en cuanto a que son anteriores a la fecha de presentación de esta acción de cancelación, pero no se puede detallar a partir de ellas el uso de la



marca tal y como se inscribió, sea, una marca mixta con diseño que la dota de distintividad en el mercado.

En relación con lo anterior el artículo 40 de la ley de marcas indica:



Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

Por lo tanto, considera esta instancia que la prueba aportada no



demuestra el uso del signo ya que como se observa, fue inscrito con una serie de elementos que lo dotan de distintividad, y la información que se detalla en la prueba analizada, presenta únicamente el término TUINKY, sin graficar su diseño. En ese sentido, esas facturas no son documentos idóneos que comprueben el uso de la marca tal y como se publicita registralmente.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra



demostrar el uso de la marca , registro 253665 por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 30 que distingue. Con la prueba presentada no se puede determinar un lugar, tiempo, extensión y duración del uso de la marca registrada.

El titular no demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 30 en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las facturas y demás información son insuficientes no se refleja con exactitud el uso del signo tal y como



aparece registrado: .

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado 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 08:55:55 horas del 10 de octubre de 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar 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 08:55:55 horas del 10 de octubre de 2023, 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 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: 09/04/2024 07:43 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 07:20 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 08:37 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 04:11 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 06:26 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49