



EXPEDIENTE 2024-0097-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-6717, Registro 292493)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0154-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y ocho minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Ulate Alpízar, vecina de San José, con cédula de identidad 4-0210-0667, apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma n°.1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:46:56 horas del 2 de noviembre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de **HOSTESS BRANDS LLC**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 7905 Quivira Rd., Lenexa, Kansas 66215, Estados Unidos de América, presentó acción de nulidad por



parte de terceros, contra la marca  registro 292493, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.** que protege en clase 30: pan y pasteles.

Una vez llevado a cabo el procedimiento correspondiente, mediante resolución de las 9:46:56 horas del 2 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo indicado con lo que caduca de pleno derecho cualquier expresión o señal de publicidad comercial que publique el signo anulado, con base con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. GRUPO BIMBO ya tenía un registro previo del signo en Costa Rica por lo que no existe ningún vicio al procedimiento de registro de



MARINELA SNOW BALLS DISEÑO (que posee distintividad suficiente por sus diferentes términos y diseño); tampoco existe prelación registral de la solicitud de la contraparte, ni se demostró un uso anterior de la marca SNO BALLS por parte de HOSTESS BRANDS LLC. Existe un análisis subjetivo del examinador, quien omite la declaratoria de notoriedad de la marca MARINELA, con lo que se transgrede el artículo 133 de la Ley General de Administración Pública en lo que se refiere al motivo del acto administrativo.

2. El cotejo marcario realizado por el examinador es igualmente subjetivo, por lo que presenta un cotejo gráfico, fonético e ideológico con la intención de contrastar los signos en conjunto y la totalidad de elementos que lo integran. Existen elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que diferencian los signos cotejados.

3. La marca MARINELA, es notoria y de gran renombre en la industria alimentaria a nivel mundial; fue declarado así desde el 12 de marzo de 2010 en México. Los artículos 44 y 46 de la Ley de marcas establecen la protección de las marcas notorias, así como en el Convenio de París.

Solicitó que se admitan los argumentos expuestos y se declare con lugar el recurso de apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.



TERCERO. 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. La ley de marcas establece dos tipos de procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. El numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio; en primera instancia el 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 en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). Por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso.

Concretamente en relación con la acción de nulidad, el artículo 37 establece dos excepciones que aplican a casos en los que no se podrá declarar la nulidad: la primera de ellas, cuando se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 citados, pero al momento de



resolverse tal prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este artículo establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la del



signo  registro 292493, el cual protege y distingue en clase 30: pan y pasteles, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.** Estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 23 de mayo de 2023, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

Para fundamentar la acción de nulidad, la representación de la compañía accionante indicó que el 20 de mayo de 2020 presentó la solicitud del signo **SNO BALLS** en clase 30 la cual se tramita en el expediente 2020-3516.

En primer término, es necesario indicar que, con respecto a las similitudes entre los signos marcas, el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según se establece en la siguiente norma:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:



- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
 - b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
- [...]

Para determinar lo anterior, se debe realizar un cotejo de las marcas en conflicto y tomar en consideración también lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual contiene las reglas para calificar la semejanza entre los signos; al respecto indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

Marca inscrita





Clase 3O: pan y pasteles

Fecha de presentación de la solicitud: **27 de agosto de 2020**

Marca en trámite

SNO BALLS

Clase 3O: productos de pastelería, productos horneados, productos congelados, bocadillos, pan, panecillos, queques, productos alimenticios horneados, golosinas horneadas, bollos, bocadillos de queques y pastelillo

Fecha de presentación de la solicitud: **20 de mayo de 2020**

Desde el punto de vista gráfico y de conformidad con el cotejo realizado se determina que denominativamente los signos enfrentados son muy similares en su elemento preponderante: SNOW BALLS / SNO BALLS; la única diferencia es la letra “W” en el signo inscrito. El signo SNOW BALLS, propiedad del apelante, posee un fondo de colores azul, celeste y blanco; el denominativo Snow BALLS escrito tal como se aprecia en letras de color blanco con borde morado y en su parte superior se le agrega, en letra más pequeña y de color blanco con borde azul la palabra “Marinela”, la cual, debido a su tamaño dentro del empaque o etiqueta, no puede considerarse como el elemento principal, por lo que no le da mayor diferenciación al signo.

La misma suerte corre el signo en el cotejo fonético pues ambas marcas en su pronunciación son similares y pueden acarrear confusión en el consumidor.

En el campo ideológico, los términos SNOW BALLS / SNO BALLS, evocan el significado de BOLAS DE NIEVE, a pesar de que las del



signo en trámite omitan la letra W; por lo que proyectan igual idea al observar el producto y ello hace latente el riesgo de confusión y asociación en ambas marcas.

En este mismo sentido, el artículo 24 citado en su inciso e) señala: “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, hacer que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca anterior, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Si se observa el listado de productos de cada uno de los signos, se evidencia el riesgo de confusión para el consumidor pues no es posible diferenciar en el mercado alimenticio los productos de pastelería que protegen ambos en clase 30. Tal como se indicó, las diferencias existentes no son lo suficientemente fuertes para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial; por tanto, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, con productos similares y relacionados que repiten los canales de distribución y centros de venta.



Ahora bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de marcas, hay un impedimento para registrar un signo cuando previamente exista una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos, cuestión que se presenta en el presente caso.

Tal como se aprecia en las certificaciones que constan en el expediente, la solicitud del signo **SNO BALLS** por parte de HOSTESS BRANDS LLC fue presentada el 20 de mayo de 2020 y se encuentra en trámite en el expediente 2020-3516 (folio 317 del expediente principal), esa solicitud fue presentada tres meses antes de que



GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. solicitara su signo el 27 de agosto de 2020, que se tramitó en el expediente 2020-6717 (folio 35 del expediente principal). Por ello, en atención al artículo 4 inciso b) de la Ley de marcas, el signo **SNO BALLS** tiene prioridad sobre el distintivo registrado.

En este caso, el Registro de la Propiedad Intelectual debió suspender el proceso de inscripción de este último, y resolver conforme la solicitud presentada con anterioridad. Por esta razón, no es cierto lo indicado por el apelante, puesto que fue debidamente demostrada la presentación anterior del signo de la accionada y más bien se trató de un quebrantamiento procesal del derecho de prelación, pues como se observa en los datos bibliográficos de la solicitud presentada por GRUPO BIMBO S.A.B de C.V. (accesible en la consulta web del Registro de la Propiedad Intelectual) no consta que haya reclamado un derecho de prioridad con fundamento en el Convenio de París.



Tampoco comparte este Tribunal lo manifestado por el apelante en cuanto a que haya una apreciación subjetiva del examinador, pues en la resolución de fondo se observa la normativa que está siendo aplicada, precisiones conceptuales generales sobre las marcas en pugna, el análisis tanto del signo en relación con los productos del listado y los alegatos del accionante de una forma suficiente, exponiendo sus razonamientos y derivando de ellos conclusiones válidas; se analizaron todos los elementos de prueba constantes en los expedientes en estudio y se aplicó la normativa establecida según el principio de legalidad regulado en el numeral 11, el motivo legitimo del artículo 133 y el debido proceso administrativo del numeral 214, ambos de la Ley General de Administración Pública, por lo que este Tribunal denota que la resolución se encuentra correctamente fundamentada, que no se basa en ocurrencias u actos subjetivos del calificador como lo indica el apelante, por lo que se rechaza el agravio.

Por ultimo y en lo que respecta a la notoriedad de la marca MARINELA, ello es de carácter ilustrativo; no hace que se tome un criterio diferente pues no existe mejor derecho con relación a la solicitud previamente presentada; además la declaratoria de notoriedad es de la marca Marinela y en este caso como se puede



apreciar, lo que sobresale en el signo cuestionado son las palabras Snow Balls, pues el término Marinela no es el elemento preponderante.

Partiendo de lo anterior, se rechazan los agravios de la apelante y debe declararse con lugar la solicitud de nulidad planteada, por



violentar el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Laura Ulate Alpízar, apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:46:56 horas del 2 de noviembre de 2023, la que se confirma, para que se anule el registro 292493, correspondiente a la marca de



fábrica  la cual protege en clase 30: pan y pasteles, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.**, así como tener como caduca de pleno derecho cualquier expresión o señal de publicidad comercial que publique la marca anulada, lo anterior de conformidad con el artículo 4 párrafo tercero en relación con el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Laura Ulate Alpízar, apoderada de **GRUPO BIMBO S.A.B de C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:46:56 horas del 2 de noviembre de 2023, la que **se confirma**, para que se anule el registro



292493, correspondiente a la marca de fábrica  que protege y



distingue en clase 30: pan y pasteles, propiedad de GRUPO BIMBO S.A.B de C.V. 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 el artículo 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

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE MARCA REGISTRADA

TNR: OO.42.90