
SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN

EXPEDIENTE 2022-0041-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO Y NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “DONETTES”

HOSTESS BRANDS LLC. y GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-5960, REGISTRO 247363

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0223-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con once minutos del seis de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal la solicitud de adición y aclaración, planteada por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **HOSTESS BRANDS LLC.**, organizada y existente según las leyes del estado Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 7905 Quivira Rd., Lenexa, Kansas 66215, EUA, en relación con el voto 0116-2022 dictado dentro del presente expediente a las 14:26 horas del 28 de marzo de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En la parte dispositiva del voto 0116-2022 dictado a las 14:26 horas del 28 de marzo de 2022, este Tribunal indicó:

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve: I. Declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial

de la empresa HOSTESS BRANDS LLC. II. Declarar **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la compañía GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:53 horas del 30 de agosto de 2021, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que **se rechace** la cancelación por falta de uso de la marca DONETTES registro 247363, propiedad de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., en clase 30 internacional que protege y distingue: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, y **se reconozca su notoriedad**. En todo lo demás queda incólume lo resuelto por el Registro de origen. [...]

Debido a lo anterior, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición antes citada, mediante escrito presentado electrónicamente el 3 de junio de 2022 solicitó ante este Tribunal adición y aclaración del voto indicado y argumentó lo siguiente:

1. En cuanto a los hechos probados, el Tribunal Registral Administrativo considera que la compañía Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., adquirió el 100% de las acciones de Panrico S.A.U, con fundamento en tres enlaces de la página web del Grupo indicado, pero ello no debe aceptarse ni tomarse como un medio idóneo para demostrar la compra de esas acciones puesto que esa información proviene del sitio de internet de la parte que las adquirió, en consecuencia es una prueba débil por cuanto la información pudo haber sido manipulada por este Grupo con el propósito de beneficiarse; por tal motivo solicita se aclaren los motivos por los cuales se acepta como veraz una prueba débil.

2. La declaratoria de notoriedad no exonera a su titular de la obligación del uso de su signo; no existe disposición legal nacional o internacional que exima de tal obligación porque los distintivos marcarios se inscriben con el fin de ser usados en el mercado y consentir que una

declaratoria de notoriedad brinda tal excepción es realizar una extralimitación a tal declaratoria; por consiguiente solicita aclarar cuál es la normativa aplicable.

3. Al resolver la apelación el Tribunal tiene la obligación de dirimir y referirse a todos los puntos desarrollados por las partes y no debe utilizar como excusa la declaratoria de notoriedad de una marca con el propósito de evadir el pronunciamiento acerca de los distintos alegatos formulados por la otra parte.

SEGUNDO. SOBRE LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN. El instituto jurídico de la adición y aclaración se encuentra regulado en el artículo 30 del Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo (decreto ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009) que dispone:

El Tribunal no podrá variar ni modificar sus resoluciones, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre los puntos debatidos. La aclaración o adición solo procederán respecto de la parte dispositiva.

La adición o aclaración podrán hacerse de oficio, o a instancia de parte, en este último supuesto si fuera solicitada dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de la resolución a todas las partes. En este último caso el Tribunal resolverá lo que corresponda a la brevedad posible.

(El subrayado no corresponde al texto original).

Asimismo el artículo 63 del Código procesal civil (Ley 9342 del 3 de febrero de 2016) de aplicación supletoria conforme lo establece el numeral 22 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual No. 8039, indica:

ARTÍCULO 63.- Invariabilidad, adición, aclaración y corrección de errores materiales

Los tribunales no podrán revocar ni modificar sus sentencias pero sí aclarar cualquier pronunciamiento oscuro o contradictorio, o suplir cualquier omisión sobre algún

punto discutido. Estas aclaraciones o adiciones solo procederán respecto de la parte dispositiva.

[...]

SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Respecto a la solicitud de adición y aclaración presentada por la abogada Marianella Arias Chacón, considera este Tribunal que no resulta de recibo, toda vez que este instituto se refiere en forma exclusiva a la parte dispositiva de las resoluciones, con el fin de aclarar conceptos oscuros o suplir omisiones sobre los puntos debatidos y la solicitud presentada no alude en forma expresa a la parte dispositiva, por el contrario se busca un pronunciamiento sobre el análisis del fondo de la resolución, lo cual no es posible debido a que la resolución de Tribunal carece de recurso y agota la vía administrativa. En virtud de no existir algún extremo que adicionar o aclarar en la parte dispositiva debe la representación de la compañía **HOSTESS BRANDS LLC.**, atenerse a lo resuelto por este órgano de alzada en el voto 0116-2022.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se rechaza de plano la solicitud de adición y aclaración interpuesta por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **HOSTESS BRANDS LLC.**, en relación con el voto 0116-2022 dictado por este Tribunal a las 14:26 del 28 de marzo de 2022. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/06/2022 12:04 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/06/2022 01:19 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/06/2022 01:05 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/06/2022 12:07 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/06/2022 02:15 PM
Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN AL FALLO DEL TRA

TG: FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.96