



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0457-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 (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 1994-868, 2-159039, 89038)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0059-2024

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, en calidad de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 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 08:12:16 horas del 10 de octubre del 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **Marianella Arias Chacón**, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **Hostess Brands LLC**, 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 89038, que distingue en clase 29 carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas, propiedad de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de **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. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, la marca de fábrica **TUINKY**, registro 89038, que distingue en clase 29 carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas, vigente hasta el 8 de noviembre de 2024 (folio 70 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se demuestra por parte de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, el uso real y efectivo del signo **TUINKY** para la comercialización de los productos para los que le fue otorgado el registro 89038.

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 la apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), lo cual ya este Tribunal ha dimensionado ampliamente en el Voto 0333-2007, 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, que resulta fundamental para la resolución de este proceso:

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, un signo constituye propiamente una marca cuando su unión con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo.

Según 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 que también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo.

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 Ley de marcas 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 tal sentido, como se ha indicado a través del voto 0333-2007 dictado por este Tribunal, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca.

Según lo antes indicado, se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca **TUINKY** registro 89038 en clase 29 por parte de quien figura como titular en el Registro.

La prueba aportada para determinar el uso de la marca se encuentra visible en el expediente de este Tribunal 2023-0451-TRA-PI, al cual se le dio el voto 0057-2024, y consiste en una serie de facturas (certificadas según la ley) que demuestran el uso del signo única y exclusivamente para la venta de **pasteles variados**, tal y como se tuvo por demostrado en ese expediente.

Con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca **TUINKY** para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas, tal y como está registrada.



Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada y que el Registro valoró de forma acertada.

La prueba aportada no demuestra actos de comercio de la empresa titular de la marca que se pretende cancelar, los productos del listado no han sido puestos en el comercio del todo, lo que implica que la marca bajo el registro 89038 debe ser cancelada.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **LAURA ULATE ALPIZAR** representando a **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:12:16 horas del 10 de octubre del 2023, la cual se confirma para que sea cancelada por falta de uso la marca **TUINKY** registro 89038. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49