
RESOLUCION DE SUSPENSIÓN

EXPEDIENTE 2023-0213-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: “TWINKIES”**

HOSTESS BRANDS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-6931

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0286-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con trece minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOSTESS BRANDS, LLC**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en Quivira Rd, Lenexa, Kansas 66215, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:34 horas del 10 de marzo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 30 de julio de 2021, la abogada Marianella

Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOSTESS BRANDS, LLC**, presenta la solicitud de inscripción del signo **TWINKIES**, como marca de fábrica y comercio para proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional, productos de panadería, productos horneados, productos congelados, bocadillos, pan, panecillos, pasteles, productos alimenticios horneados, dulces horneados, galletas, pasteles como bocadillos y pastelería.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 22 de octubre de 2022, la abogada Roxana Cordero Pereira, cédula de identidad 1-1161-0034, vecina de San José, Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Prolongación, Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca **TWINKIES**, presentada el 30 de julio de 2021, por la empresa **HOSTESS BRANDS, LLC.**, alega entre otras cosas que su representada es titular de los registros marcarios **TUINKY**, números **88369, 89038 y 253665**, se fundamenta en el artículo 16 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Aporta prueba y solicita se acoja la oposición.

Mediante auto dictado a las 15:22:10 horas del 2 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual hace el traslado de la oposición, la empresa solicitante **HOSTESS BRANDS, LLC**, se manifiesta al respecto mediante escrito presentado ante el Registro el 14 de febrero de 2023; aporta prueba y solicita se declare sin lugar la oposición.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 11:34:34 horas del 10 de marzo de 2023, resolvió: [...] **II. Se declara con lugar la**

oposición planteada por la señora Roxana Cordero Pereira, en su condición de **Apoderada Especial** de **GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.** contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TWINKIES”, tramitada bajo el expediente número 2021-6931 en clase 30, presentada por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en su condición de Apoderada Especial de **HOSTESS BRANDS, LLC**, la cual se deniega. [...], porque considera que la marca “**TWINKIES**” en clase 30, incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por existir una similitud gráfica y fonética, además, porque protegen productos no solo de una misma naturaleza en la clase 30, sino también relacionados en las jaleas y las mermeladas, por lo que comparte, un mismo consumidor, canales de distribución y puntos de venta.

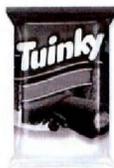
Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **HOSTESS BRANDS, LLC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, por medio de escrito presentado el 7 de junio de 2023 (folios 39 a 41 del legajo digital de apelación), solicita dejar en suspenso el recurso de apelación planteado porque presentaron acciones de cancelación por falta de uso contra los registros de las marcas base de la oposición, TUINKY, registro 88369, clase 30, TUINKY, registro 89038, clase 29, y TUINKY, (DISEÑO), registro 253665, clase 30.

Este Tribunal, conforme consta en las certificaciones de marcas números RNPDIGITAL-900105, 900115 y 900122, del 2023, emitidas el 9 de junio de 2023, como consta a folios 98 al 103 del legajo digital de apelación, tiene por comprobado que se encuentra en trámite la solicitud de cancelación por falta de uso en las marcas TUINKY, registro 88369, TUINKY, registro 89038, y TUINKY, (DISEÑO), registro 253665, según anotaciones 2/159040, 2/159039 y 2/159041 respectivamente.

En virtud de lo manifestado por la representante de la compañía **HOSTESS BRANDS, LLC** este Tribunal no encuentra motivo alguno para denegar dicha petición, siendo procedente suspender el conocimiento del recurso de apelación venido en alzada, hasta que, se resuelva dicho asunto, lo cual deberá ser comunicado a este Tribunal por la parte interesada. Cumplido lo anterior, se continuará con este procedimiento hasta el dictado de su resolución final, conforme a los artículos 22, 24 y 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 4 y 41 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 43747-MJP del 12 de julio de 2022 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 210 del 3 de noviembre de 2022.

POR TANTO

Se **suspende** el conocimiento del recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOSTESS BRANDS, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:34 horas del 10 de marzo de 2023, hasta que sea resuelta la acción de cancelación por falta de uso que interpuso contra la marcas de fábrica: **TUINKY**, registro 88369, en clase 30, de la nomenclatura internacional, y registro 89038, en clase 29, de la nomenclatura internacional, y la



marca de fábrica y comercio: , registro 253665, en clase 30 de la nomenclatura internacional, todas propiedad de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la Autoridad Registral o por el interesado. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de

esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 03:19 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 02:00 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 10:47 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 02:23 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 02:06 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55