



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0213-TRA-PI

OPOSICIÓN A 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 0082-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del cuatro de octubre de 2024.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-679-960-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOSTESS BRANDS, LLC**, sociedad organizada y existente bajo 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 informan sobre 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**; alega que su representada es titular de los registros marcarios **TUINKY**, números 88369, 89038 y 253665, y cuenta con solicitudes en proceso de las marcas **WONDER TWINKIES**, presenta derecho de prioridad en Bolivia de dicha marca. Asimismo, indica que su marca es reconocida a nivel nacional e internacional por el consumidor

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, dando los argumentos correspondientes y solicitando se declare sin lugar la oposición y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca de su representada **TWINKIES**, en clase 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 11:34:34 horas del 10 de marzo de 2023, resolvió: [...] I. No se reconoce la notoriedad de la marca **TUINKY** de la opositora. 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. [...]

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Marianella Arias Chacón, representante de la compañía **HOSTESS BRANDS, LLC**, apeló y expuso como agravios:

1. El Registro no analizó la historia de su representada, y que el oponente, en virtud de los problemas de restructuración financiera que presentaba su representada, muestra interés en adquirir sus activos, así como también otros compradores. Como **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, no pudo comprar, decide inscribir marcas similares o idénticas, a los distintivos de sus representada en América Latina.



2. Las marcas de su representada han estado en el mercado muchos años antes que las marcas de Grupo BIMBO, este conocía la existencia de dichas marcas por su interés de compra, por lo que no puede ser que haya creado sus distintivos, se está ante un actuar ilegítimo, que no corresponde al buen comerciante.

3. Subraya que GRUPO BIMBO, mostró interés en adquirir los activos de su representada, para lo cual realizó un DUE DILIGENCE (Debida Diligencia) que es un estudio en el que se realiza una verificación y análisis exhaustivo de los activos de la compañía, en los cuales se encuentran las marcas de su representada, y GRUPO BIMBO conocía las marcas que querían comprar y sabían de su existencia.

4. Destaca que la marca TWINKIES se identifica como un esponjoso y dorado queque con un cremoso relleno. Existe en el mercado desde hace más de 90 años.

5. La empresa HOSTESS BRANDS, LLC, es titular exclusivo de la marca TWINKIES en su país de origen, Estados Unidos de América. Esta marca fue inscrita el 20 de junio de 1961 bajo el Registro 717273 y en la información registral se indica que el primer uso en el comercio de este distintivo data de 25 de junio de 1930.

6. Las marcas base de la oposición son marcas parasitarias, pretenden obtener vida a través de la reputación y el buen nombre de la marca de su representada. GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., se encuentra incurriendo en un comportamiento de un mal comerciante, ya que se apropió de una marca de un tercero que se encuentra en el mismo segmento de mercado. Lo más grave es que no solo se apropió



de la marca, sino la modifica levemente para causar mayor engaño y confusión en los consumidores.

7. Existe claramente una confusión indirecta siendo que el vínculo (TWINKIES) hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos que se ofrecen, un origen empresarial común.

8. Es indiscutible que existe por parte del GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., una actuación inapropiada y contraria, a los principios de buena fe y a las normativas del derecho marcario. En vez de crear su propia identidad se aprovecha del trabajo, esfuerzo y dedicación de su representada dado que copió en su totalidad su marca.

9. Ofrecen como prueba documental el expediente de la marca de su representada; la que se encuentra adjunto a la acción de cancelación por falta de usos y nulidad de la marca DONETTES, en clase 30, registro 247363, presentada el 7 de diciembre de 2020, y la que se encuentra adjunto a la oposición a la solicitud de registro de la marca BIMBO DONETTES, EXP. No. 2020-6017, que se encuentra adjunta



a la acción de cancelación por falta de uso de la marca registro 252803, presentada el 30 de junio de 2020.

Solicita se revoque la resolución apelada, para que no lesionen los derechos de su representada, y se deniegue la oposición presentada en contra de la solicitud de la marca TWINKIES, y ordene la continuación de su trámite de inscripción.

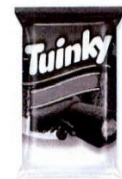


Siguiendo con los alegatos planteados, la abogada Arias Chacon, mediante escrito presentado el 7 de junio de 2023, solicitó a esta instancia, dejar en suspenso el recurso de apelación planteado porque presentaron acciones de cancelación por falta de uso contra los registros de las marcas base de la oposición, TUINKY, registro 88369, clase 30, TUINKY, registro 89038, clase 29, y TUINKY, (DISEÑO), registro 253665, clase 30.

Este Tribunal, mediante voto 0286-2023 dictado a las 10:13 horas del 30 de junio de 2023, resolvió suspender el trámite del expediente hasta que fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas indicadas.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- La marca de fábrica **TUINKY**, 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, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., se encuentran cancelados desde el 14 de mayo de 2024, en el Registro de la Propiedad Intelectual, según consta en certificaciones, número: RNPDIGITAL-873139-2024, y 873147-2024, emitidas a las 13:31:59 horas y 13:33:04 horas, del 17 de junio de 2024. (folios 117 a 120 del legajo digital de apelación).

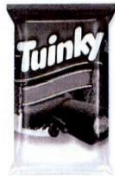


2.- La marca de fábrica **TUINKY**, registro **88369**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., fue inscrita desde el 12 de setiembre de 1994, tal como consta a folio 149 del expediente principal, para proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional, pasteles variados, galletas, pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, biscochos, rosquetes, y productos alimenticios preparados a base de cereales, para alimentación humana. Actualmente, se mantiene inscrita para distinguir en clase 30: **pasteles variados**, tal y como se refleja de la certificación número: RNPDIGITAL-873113-2024, emitida a las 13:30:46 horas del 17 de junio de 2024. (folios 121 a 122 del legajo digital de apelación y del voto 0057-2024, dictado por este Tribunal a las 10:49 horas del 5 de marzo de 2024 (Voto verificado en la Base de Datos del este Tribunal)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para el presente caso que la empresa opositora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., no demostró la notoriedad de su marca **TUINKY**.

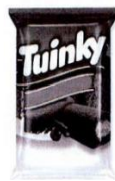
**CUATRO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO.** Este Tribunal mediante el voto 0286-2023 dictado a las 10:13 horas del 30 de junio de 2023, resolvió suspender el conocimiento del expediente, hasta que fuera resuelta la acción de cancelación por falta de uso de las marcas de fábrica **TUINKY**, registros **89038** y **88369**, en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional y la marca de fábrica y





comercio , registro **253665**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.

La abogada Laura Ulate Alpízar, en representación de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V, solicita según consta a folios 116 a 117 del legajo digital de apelación, el levantamiento de suspensión del proceso de oposición, ello por cuanto las cancelaciones por falta de uso de los registros mencionados, fueron resueltos, petición que acoge esta instancia en el sentido que el proceso por el cual fue suspendido el presente asunto finalizó; según se observa de las certificaciones número: RNPDIGITAL-873139-2024 y 873147-2024, emitidas a las 13:31:59 horas y a las 13:33:04 horas, el 17 de junio de 2024, correspondientes a la marca de fábrica **TUINKY**, 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, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., las cuales como se dijo se encuentran, canceladas desde el 14 de mayo de 2024, y mediante la certificación RNPDIGITAL-873113-2024, emitida a las 13:30:46 horas del 17 de junio de 2024, consta que la marca de fábrica **TUINKY**, registro **88369**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., se encuentra inscrita para distinguir, pasteles variados, en clase 30 de la nomenclatura





internacional, por lo cual se levanta el suspenso que fue declarado mediante el voto 0286-2023, citado, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I.- RESPECTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA TUINKY ALEGADA POR LA EMPRESA OPOSITORA GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.** En el presente caso bajo estudio, la opositora alega que su marca es reconocida a nivel nacional e internacional por el consumidor, pero analizados los elementos aportados con el fin de definir si dicho signo alcanza esta característica dentro del tráfico nacional corresponde valorar si procede declarar la notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:

**Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y en el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.



Los elementos apuntados en la actualidad resultan ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas que, entre otras, incluyó la Ley 8632 que entró en vigor el veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, establecidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. El valor asociado a la marca.”

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente



para poder otorgar el atributo de notoriedad al signo. En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos del artículo 45 de la ley de marcas, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, en el presente asunto, ninguno de los documentos aportados permite verificar esos datos.

Ante el Registro de la Propiedad Intelectual se presenta la siguiente prueba, por la opositora, documento de prioridad en la solicitud de inscripción de la marca denominativa WONDER TWINKIES No. IEPI-2015-46771 registrada en el SENAPI Bolivia el 31 de junio de 2021, según consta de folios 146 a 148 del expediente principal, no obstante, cabe señalar que esta prueba no es relevante para el presente caso, ya que como puede apreciarse fue presentada como prueba dentro de la marca WONDER TWINKIES, por lo que no es aplicable al caso en cuestión.

En el Anexo I, puede observarse que la empresa opositora aporta un listado de registros marcarios de **TUINKY**, según consta a folios 33 a 35 del expediente principal, sin embargo esta documentación lo que evidencia es una serie de países en donde las marcas se encuentran registradas, pero estos por sí mismos no son suficientes para demostrar la notoriedad, sea: difusión, conocimiento e importancia en el mercado, la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos para los que se propone ni la intensidad, el ámbito de difusión y publicad de la marca, ni su antigüedad y uso constante y tampoco el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (tal como lo



dispone el artículo 45 de la ley de marcas), siendo que estos elementos probatorios únicamente lograrían demostrar que su signo ha sido admitido en esos países.

Además, en el Anexo III, aporta como prueba de notoriedad certificados de sanitario de los productos de la marca TUINKY, según consta a folios 40 a 43 del expediente principal, pero ello lo que demuestra es que la empresa opositora cumple con los requisitos de ley para poner a disposición del público consumidor los productos que protege, pero no constituye un elemento contundente para demostrar la notoriedad.

Con relación al Anexo IV, aportó como prueba, publicaciones de la marca TUINKY, en redes sociales, según consta a folios 44 a 57 del expediente principal, donde constan dos fotografías de uno de los productos, otras dos fotografías de los productos en góndolas en establecimientos comerciales, siete fotografías de factura por compra de productos, ficha técnica del producto; así como dos copias certificadas de Facebook, aquí se entra a conocer la prueba referida a publicaciones realizadas de Facebook, debido a que el resto de documentos que se aportaron son copias simples, sea, no cumplen con lo requisitos establecidos por ley, ello, pese a que el Registro mediante auto de prevención dictado a las 11:14:34 horas del 10 de noviembre del 2022, según consta a folio 126 del expediente, le previno aportar los documentos debidamente certificados, sin embargo no cumplen con lo pedido.

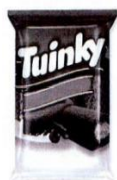
La prueba que consta en la red social Facebook de Marinela Centroamérica, (folios 54 a 57 del expediente principal), en la que se



puede observar dos publicaciones de la marca TUINKY, así como el respectivo producto. Al respecto, cabe indicar, a la recurrente, que con dos publicaciones de la marca TUINKY y el producto, en la plataforma de Facebook, no logra demostrar la notoriedad del signo,

Acerca de la prueba para mejor resolver aportada por la representación de la empresa opositora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., correspondiente a certificados apostillados de la marca TUINKY y TWINKIES, a nivel internacional, según consta a folios 60 a 125 del expediente principal, esta al igual que la aportada en el Anexo I y Anexo II, lo único que demuestra es que estos signos han sido admitidos en otros países, pero el hecho de contar con registros en otros países no constituye un parámetro para afirmar que el consumidor medio conoce dichas marcas o incluso que estén a su disposición, por lo que a través de esta prueba no se demuestra la notoriedad de la marca TUINKY.

Así las cosas, la empresa opositora no ha acreditado la notoriedad de la marca TUINKY, por lo que se procede a realizar el cotejo de la marca solicitada **TWINKIES**, clase 30 de la nomenclatura internacional, con el signo **TUINKY**, registro **88369**, en clase 30 de la nomenclatura internacional. No obstante, en dicho cotejo no se toman en consideración la marca de fábrica **TUINKY**, 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, como lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual en



la resolución impugnada, debido a que estas según lo indicado en el considerando segundo de la presente resolución denominado “EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS” se encuentran canceladas desde el 14 de mayo de 2024.

**II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** De conformidad con la Ley de marcas todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

- b) Si el 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.

[...]

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.





Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercializan una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) 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;

[...]

Así las cosas, bajo las citadas consideraciones, los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:



## MARCA SOLICITADA

**TWINKIES**

**SOLICITANTE. HOSTESS BRANDS, LLC.**

En **clase 30**, protege y distingue, productos de panadería, productos horneados, productos congelados, bocadillos, pan, panecillos, pasteles, productos alimenticios horneados, dulces horneados, galletas, pasteles como bocadillos y pastelería

## MARCA REGISTRADA

**TUINKY**

**registro 88369**

**TITULAR. GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

En **clase 30**, protege y distingue, pasteles variados

Del análisis de los signos en conflicto se vislumbra que la marca de fábrica y comercio solicitada, desde el punto de vista gráfico o visual, es denominativa, se compone de una sola palabra **TWINKIES**, escrita en una tipografía especial, en letras mayúsculas en color negro. Por su parte, la marca de fábrica inscrita **TUINKY**, se encuentra escrita en una tipografía especial, escrita en letras mayúsculas en color negro, Como puede apreciarse la partícula **TWINKI-ES**, de la marca solicitada incluye en su totalidad la marca inscrita **TUINKY**, en el sentido que el consumidor visualmente no hace diferencia entre las letras “W” de la marca solicitada y la letra “U” de la marca inscrita, como tampoco hace diferencias entre la letra “I” del signo propuesto y la letra “Y” del signo registrado. La sílaba “ES” al final de la denominación propuesta, no contribuye a otorgarle diferenciación alguna, por lo que el consumidor podría llegar a confundir los signos,



porque podría creer que la titular de la marca registrada sacó una nueva línea de productos con la marca **TWINKIES**.

A nivel fonético o auditivo, ambas marcas tienen una pronunciación similar en sus partículas **TWINKI**-ES y **TUINKY**, dado que la letra “W” de la marca solicitada, en la lengua española se pronuncia parecido a la letra “U” de la marca inscrita, lo que aproxima a los signos, y la letra “I” ubicada en medio de la letra “K” y “ES” del signo propuesto suena igual a la letra “Y” con que finaliza la marca inscrita, de manera tal, que los signos solicitado e inscrito tienen una misma sonoridad al oído del consumidor.

En el contexto ideológico o conceptual, los signos propuesto e inscrito son de fantasía, por lo que considera este Tribunal que no es necesario realizar el cotejo marcario entre estos.

Del análisis realizado, este Tribunal considera que el signo propuesto **TWINKIES**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, solicitado para inscripción por la empresa HOSTESS BRANDS, LLC, genera riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con respecto al signo inscrito **TUINKY**, de la empresa opositora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. En consecuencia, conforme al artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, pesan más las semejanzas que las diferencias, aspecto que sirve de base para objetar la protección del signo solicitado frente al signo de la empresa oponente.

Ahora bien, consecuencia de lo indicado, vale la pena reiterar lo que indica el artículo 24 citado en su inciso e): “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 se procede a analizar la lista de productos a los que refieren las marcas confrontadas.

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

En el contexto de lo anterior se observa que el signo solicitado en clase 30 de la nomenclatura internacional, es para proteger productos de panadería, productos horneados, productos congelados, bocadillos, pan, panecillos, pasteles, productos alimenticios horneados, dulces horneados, galletas, pasteles como bocadillos y pastelería, y la marca inscrita distingue en clase 30 de la nomenclatura internacional, pasteles variados. Por consiguiente, si se analizan los listados de la clase 30 del signo solicitado e inscrito se puede observar con claridad que los productos de ambos son de una misma naturaleza (**productos alimenticios**), los cuales se expenden en los mismos canales de distribución y puestos de venta, por lo que el público consumidor podría caer en riesgo de confusión y en riesgo de asociación empresarial al momento de adquirir los productos que comercializa uno y otro signo, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la



marca solicitada por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, sobre que su representada había sido objeto de reestructuraciones financieras de las cuales GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., tenía conocimiento, tanto en el 2007 como en el 2011, e incluso GRUPO BIMBO había mostrado interés en adquirir los activos de su representada y esta había realizado un due diligence, y ahí tuvo conocimientos de las marcas de su representada; además, el interés de compra era público y distintos medios de comunicación lo reportaron, lo que va en contra de los principios de la buena fe comercial y el aprovechamiento de sus marcas. Sobre este alegato, cabe indicar, que de la aprueba aportada por la empresa solicitante, específicamente, en lo concerniente al Anexo A, relativo a una imagen de la información de la enciclopedia electrónica Wikipedia (folio 31 a 50 Tomo I Expediente de Cancelación y Nulidad de la marca DONETTES, registro 247363, Legajo de Prueba), lo que se encuentra es información relacionada con los orígenes de la empresa solicitante HOSTESS BRANDS, establecida en 1930 como INTERSTATE BAKERIES CORPORATION, así como del proceso de reestructuración financiera al que hace referencia, no obstante, de tales documentos no se determina la titularidad de la TWINKIES, lo que no constituye prueba fehaciente para establecer que la empresa opositora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ha actuado en contra de los principios de la buena fe comercial y se haya aprovechado de la marca de la empresa solicitante.

Por otra parte, de las pruebas que aporta la empresa solicitante, en Anexos B, C, D, E, y F, visible a folios 51 a 84 (del Tomo I Expediente



de Cancelación por falta de uso y Nulidad de la marca DONETTES, registro 247363, Legajo de Prueba), las cuales corresponden a una serie de noticias de diferentes medios de comunicación, que informan sobre el proceso de bancarrota de las empresas INTERSTATE BAKERIES CORPORATION y HOSTESS BRANDS, así como de que varias empresas entre las que se encuentra GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., WALMART, FROGER, FLOWERS FOODS, pudiesen adquirir los activos de la empresa solicitante. Como puede apreciarse, esta prueba no constituye un parámetro para concluir que la empresa opositora haya procedido de manera inapropiada y de mala fe. Obsérvese que de las noticias se desprende que fueron varias las empresas interesadas en realizar la compra de activos, algunas de ellas llegaron a realizar acuerdos con las empresas INTERSTATE BAKERIES y HOSTESS BRANDS, y otras no llegaron a ningún acuerdo como la empresa BIMBO S.A.B. DE C.V.

Además, es importante mencionar, que dentro de la prueba aportada no consta declaración alguna de la empresa GRUPO BIMBO y tampoco se demuestra a través de las noticias brindadas por diferentes medios de comunicación que se haya causado algún tipo de perjuicio o daño a la empresa solicitante, de modo que no hay prueba contundente sobre que la empresa GRUPO BIMBO, haya actuado de forma inapropiada o de mala fe como lo pretende la empresa solicitante y ahora apelante.

Asimismo, la prueba que aporta la empresa solicitante y apelante, Anexo H (Tomo I, Expediente de Cancelación y Nulidad de la marca DONETTES, Legajo de Prueba), relativa a información de HOSTESS (SNACK CAKES) de la enciclopedia electrónica Wikipedia, visible a folios 91 a 98 del expediente principal). Esta prueba al igual que la



prueba concerniente al Anexo A (folios 31 a 50 del expediente principal), informa la historia de los orígenes de la empresa solicitante, así como de su proceso de reestructuración financiera, no obstante, de los documentos aportados no se desprende la titularidad de la marca TWINKIES, por lo que tampoco constituye prueba suficiente para concluir que la empresa opositora GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ha actuado en contra de los principios de la buena fe comercial y se ha aprovechado de las marca de la empresa solicitante.

Acerca del agravio que expone la representación de la empresa solicitante y apelante, respecto a que la marca TWINKIES, es originaria de los Estados Unidos y que existe hace más de 90 años en el mercado, tal información carece de relevancia en el presente caso, dado que ha sido usada en otro país y no en el territorio costarricense y no existen pruebas que indiquen lo contrario. Sobre este alegato, es importante aclarar, que el uso de una marca está ligado al principio de territorialidad; es decir, ese uso debe probarse en el territorio que se alegue. Por lo que considera esta instancia que la representación de la empresa opositora BIMBO S.A.B. DE C.V., lleva razón cuando a folio 15 del legajo digital de apelación, indica que la contraparte nunca tuvo la intención de uso o registro de la marca TUINKY o TWINKIES en Costa Rica.

Aunado a lo anterior, es importante indicar, que el hecho que la empresa solicitante y apelante haya aportado al expediente copia certificada y traducción del registro 717273 correspondiente a la marca TWINKIES, inscrita en su país de origen Estados Unidos, constante a folio 10 a 13 (Expediente de Cancelación por falta de uso de la marca TWINKIES, registro 252803, Legajo de Prueba), es un





indicativo de que la marca TWINKIES cuenta con un registro en Estados Unidos, pero ello, no constituye un requisito sine qua non, para tener un registro en Costa Rica, ello, al amparo del principio de territorialidad. Sobre el principio de territorialidad, la doctrina argentina dispone:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega la soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (Martínez, M. G. Soucasse, G. M. (2000) *Derecho de Marcas*. Ediciones La Roca, Buenos Aires, p. 51).

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que las marcas base de la empresa opositora son parasitarias, porque pretenden tener vida a través de la reputación y el buen nombre de la marca de su representada, incurre en un comportamiento de un mal comerciante porque se apropió de una marca de un tercero que se encuentra en el mismo segmento de mercado. No lleva razón la empresa solicitante y apelante en su alegato, dado que no logra demostrar, que la marca de su representada sea famosa y reconocida mundialmente, por lo que resulta absurdo afirmar que GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., ha actuado de mala fe y se ha aprovechado de las marcas de su representada. De modo que, la recurrente no logra demostrar con la prueba aportada actos contrarios a la buena fe en el comercio, por parte de la empresa opositora.



Sobre el agravio que presenta la representación de la empresa recurrente, acerca de que existe una confusión indirecta siendo que el vínculo (TWINKIES) hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos que se ofrecen, un origen empresarial común. No lleva razón la apelante en su alegato, toda vez que la confusión indirecta se da cuando el consumidor cree que los productos de uno y otro signo tienen el mismo origen empresarial, situación que no queda demostrado por parte de la solicitante cuando en sus agravios afirma que la marca TWINKIES, se encuentra en uso en Estados Unidos, no en territorio costarricense, de manera que es imposible que los consumidores puedan vincular los productos a un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, esta instancia considera de interés señalar, que la prueba aportada por la empresa solicitante y ahora apelante adjunta al expediente de oposición de la solicitud de la marca BIMBO DONETTES, expediente 2020-6017, Legajo de Prueba, correspondiente a: Anexo A: copia certificada del expediente y traducción del certificado de registro de la marca DONETTES, registro 1.129.357 en su país de origen Estados Unidos de América, visible a folios 38 a 122, Anexo B: copia certificada del certificado de renovación de la marca DONETTES, registro 1.129.357, y su respectiva traducción, visible a folio 123 a 128, Anexo C: copias certificadas con traducciones de facturas donde se demuestra la venta de DONETTES, visible a folios 129 a 187, Anexo D: material publicitario de DONETTES, visible a folios 188 a 198, del expediente 2020-6017 de la marca BIMBO DONETTES, Anexo E: certificado de la marca DONETTES, visible a folios 198 a 202, y Anexo F: copia certificada y apostillada de la sentencia 80-2020, en la que se



aclarar la nulidad y se ordena la cancelación de registro DONETES en Panamá, visible a folios 203 a 231, no se toma en consideración, debido a que esta prueba, tal y como lo señala acertadamente el Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución recurrida, no es relevante para la solución del caso concreto, porque efectivamente esta guarda relación con la marca DONETTES, no así con la marca TWINKIES propuesta por la empresa solicitante.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestos, se declara sin lugar el 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, la que en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el 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, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Sánchez Rodríguez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/OSR/CMC//GBM/NUB

**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**