



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0789-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “BLACKZ”

MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4244-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 140-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del doce de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa **MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, catorce segundos del cinco de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de mayo de 2012, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BLACKZ”**, en **Clase 30** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Galletas”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veintidós minutos, catorce segundos del cinco de julio de dos mil doce, rechazó



de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Tristán Trelles**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas: **a) “BLAK”** con Registro No. **199148**, desde el 24/02/2010 y vigente hasta el 24/02/2020, a nombre de **THE COCA-COLA COMPANY**, para proteger y distinguir *“Café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastas y confitería, helados, mieles, melaza, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”* en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, (ver folio 27). **b) “BLAK CHERRY”** con Registro No. **200545**, desde el 30/04/2010 y vigente hasta el 30/04/2020, a nombre de **Cadbury Ireland Ltd.**, para proteger y distinguir *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal,*



mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo” en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, (ver folio 28).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por derechos de terceros, tal como se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas, las cuales protegen productos similares, en la misma clase 30. Afirma el Registro que entre el signo propuesto y los inscritos existe identidad, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta en sus agravios que, al estar el signo propuesto limitado a proteger *galletas*, se elimina la supuesta similitud en comparación con los signos inscritos, los cuales sí se refieren a un mismo ámbito de protección y a pesar de ello coexisten. Aunado a ello, en las marcas confrontadas no hay similitud gráfica de ningún tipo, pues todas tienen una grafía especial, así como el uso de colores específicos. Dadas estas diferencias, existe muy poca probabilidad que un consumidor promedio, a la hora de adquirirlos vaya a confundir los productos, ya que no sólo no son idénticos, sino que, apreciados en su conjunto no provocan riesgo de asociación empresarial, por ello, solicita sea revocada la resolución recurrida.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quienes tienen el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma pueden determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, quienes a su vez tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de sus signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que; tal como afirmó el Registro *a quo*, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, ya que, al observar el signo propuesto “**BLACKZ**”, en relación con los inscritos “**BLAK**” y “**BLACK CHERRY**”, es indiscutible que guarda con ellos una gran similitud fonética, gráfica e ideológica, por cuanto el solicitado se encuentra incluido totalmente en los segundos, razón por la cual carece de la distintividad suficiente para que el público consumidor pueda diferenciarlo de los otros. Aunado a ello, existe un alto riesgo de confusión por cuanto protegen productos relacionados entre sí y ubicados en la misma Clase y por ello la marca solicitada no es susceptible de protección registral.

Según lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo los agravios de la parte apelante, dado lo cual, se declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, catorce segundos del cinco de julio de dos mil doce.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, catorce segundos del cinco de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo **“BLACKZ”**, solicitado por la apelante. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33