



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0254- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLACK 365”**

**GANO LIFE CR, S.A., apelante**

**Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2013-190)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 762-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas y treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cuatro- ochocientos noventa y tres, apoderado especial de la empresa **GANO LIFE CR, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintitrés minutos y veintinueve segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de Enero de 2013, por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLACK 365**”, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del Café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles donde el café es uno de sus ingredientes.*”



II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con veintitrés minutos y veintinueve segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, dispuso “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

III. Que mediante escrito presentado el día 5 de Marzo del 2014, la Licenciada Aisha Acuña Navarro en representación de la empresa **GANO LIFE CR, SOCIEDAD ANONIMA**, presentó recurso de apelación contra la resolución antes citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 el Juez Arguedas Pérez y;*

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **BIaK** número de registro 199148, inscrita desde el 24 de febrero de 2010, vigente hasta el 24 de Febrero de 2020 a favor de **THE COCA-COLA COMPANY**, para proteger en clase 30 internacional. Para proteger 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 hornera; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo. (Folios 74 y 75)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la empresa **GANO LIFE CR, SOCIEDAD ANONIMA**, por haber considerado que la marca “**BLACK 365**” corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **BLAK** por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son muy similares y busca proteger los mismos productos en la clase 30, que van destinados al mismo tipo de consumidor, lo cual podría causar confusión en los consumidores al coexistir las marcas en el comercio, afectándose el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte la sociedad recurrente al expresar agravios inicia haciendo una relación de hechos y seguidamente menciona que los signos **BLACK 365** y **BLAK (DISEÑO)** son muy distintos, por lo que no es de aplicación la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, por cuanto en el presente caso no se causa confusión al público, e indica que la marca **BLACK 365** es claramente distintiva, de manera fonética, gráfica, visual, auditiva e ideológica.

Además de lo anterior sugiere que actualmente existen inscritos varios registros que incluyen la denominación **BLACK** o **BLAK** a nombre de distintos titulares y a la fecha están y pueden coexistir, lo cual no produce ninguna confusión al consumidor medio y señala que su



representada no pretende apropiarse del término “BLACK” o “BLAK” y lo único que quiere es utilizarlo como ha tenido derecho la empresa titular de la marca señalada por el Registro y muchas empresas más.

Alega la sociedad recurrente que para que una marca pueda ser idéntica o similar tiene que tener existencia de una doble identidad, tanto en la marca como en los productos o servicios, debiendo haber una similitud gráfica, fonética e ideológica, y en el caso de marcas gráficas los dibujos o el tipo de letra deben ser idénticos. Agrega que ambas marcas contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden ser consideradas diferentes sin que haya posibilidad o riesgo de confusión alguna.

Cita jurisprudencia y doctrina e indica que son de aplicación al caso que nos ocupa y constituyen fuente de integración de las normas para demostrar que no procede la objeción relacionada y que entre los signos en cuestión, existen suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial.

Continúa diciendo que la marca BLACK 365 debe ser vista como un todo en su conjunto, al ser analizada en su totalidad se denota que la marca es completamente diferente a la marca BLAK (DISEÑO), por lo que no existe motivo para rechazarla y se advierte que cuenta con suficientes elementos diferenciadores como para permitir la coexistencia registral de ambas sin riesgo de confusión.

Por último, alude a que su representada es propietaria de las marcas registradas “BLACK 365” y el no aceptar la inscripción de la marca en clase 30 le estaría causando un gran perjuicio a su representada en virtud de que se le estaría negando un derecho que si se le concedió anteriormente, por lo que solicita se revoque la resolución del Registro de Propiedad Industrial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos



distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado. De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

Si observamos el signo propuesto **“BLACK 365”**, denominativamente es similar al signo inscrito, con la única diferencia del número **“365”** al final de la marca propuesta, además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es **“BLACK”**, por eso a criterio de este Despacho ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe similitud y los productos que son ofrecidos por la marca propuesta se encuentran contenidos en la marca inscrita por lo que podrán ser fácilmente confundibles debido a que el consumidor podría asociar que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial alrededor del concepto **BLACK**, como una línea para proteger una variedad de productos en la misma clase 30 internacional, por lo que existiría la posibilidad de riesgo de confusión que impide el registro de la marca solicitada.



En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la inscrita **BIĀK**, que es una marca mixta de prevalencia denominativa, y por otro lado, la marca solicitada “**BLACK 365**”, que es denominativa, y según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente de la marca inscrita, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**BLACK 365**”, como signo solicitado y la marca inscrita **BIĀK**, tienen más similitudes que diferencias, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva.

Asimismo desde el punto de vista ideológico también existe similitud por cuanto tal y como lo consigno el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución recurrida es claro que las palabras **BLACK** y **BLAK** que aunque se escriben diferente se pronuncian similar y cuya traducción al español significa **NEGRO**; además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el *a-***quo** en la resolución recurrida.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Advertida una similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por si



es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético o ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo y la similitud entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende la recurrente.

Respecto a lo alegado por el apelante en cuanto a que actualmente existen inscritos varios registros que incluyen la denominación BLACK o BLAK a nombre de distintos titulares y que su representada es propietaria de las marcas registradas “BLACK 365”, resulta necesario señalar, que el hecho de que existan registros que utilizan dicho nombre, ello no implica que este Tribunal esté obligado a inscribir el signo pretendido, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia en la calificación de las formalidades intrínsecas y extrínsecas de cada solicitud de marcas y bajo la normativa citada líneas atrás.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, no siendo de recibo los agravios que se derivan de la inscripción de la marca “**BLACK 365**” en clases 3, 32 y 42.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la empresa **GANO LIFE CR, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintitrés minutos y veintinueve segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.



**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la empresa **GANO LIFE CR, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintitrés minutos y veintinueve segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“BLACK 365”**. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**