



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0237-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



NAAK S.A.S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-1323)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0255-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de San José, Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la compañía NAAK S.A.S., sociedad organizada y existente conforme las leyes de Colombia, domiciliada en carrera 30 C #10 C - 228, oficina 833; Medellín, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:26:38 del 12 de abril de 2024.



Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Para el 9 de febrero de 2024, la abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía NAAK S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: perfumes; extractos de perfume. Agrega que, los términos "BLACKOUD Oud" no tienen traducción. El término "Noir" se traduce del francés al español como "negro". El término " EXTRAIT DE PARFUM" se traduce del francés al español como "extracto de perfume".

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:55:46 del 14 de febrero de 2024, le previene al solicitante la inadmisibilidad del signo propuesto conforme el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por derechos de terceros dada la existencia de la marca inscrita BLACKOUT COSMETICS propiedad de MONEYMAKER, S.C., que protege en clase 3 internacional: sueros faciales de uso cosmético; máscara para las pestañas; champús; acondicionadores para el cabello; preparaciones para tratamientos capilares; lápices labiales; bloqueador solar; delineadores; bases de maquillaje; rubores; polvos compactos para la cara; polvos faciales sueltos; bálsamo de labios; espumas de afeitar; lociones para barbas;



preparaciones para fijar el cabello; perfumes; exfoliantes; cremas hidratantes facial y corporal; mascarillas cosméticas; esmalte para uñas; jabón para el cuidado del cuerpo. Inscrita el 14 de abril de 2023 y vigencia al 17 de abril de 2033. Lo anterior, ante la similitud gráfica y fonética contenida en los signos cotejados BLACKOUD y BLACKOUT (folios 9 a 11).

Mediante documento adicional 2024/002543 del 26 de febrero de 2024, el representante de la compañía NAAK S.A., se apersona y contesta sobre lo prevenido por el Registro de instancia, y expone sus argumentos de defensa. (Folios 12 a 17)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:26:38 del 12 de abril de 2024, denegó la solicitud del signo marcario pedido, debido a la semejanza existente con el signo marcario inscrito; además, de que el producto que se pretende proteger se encuentra dentro de los que protege la marca inscrita, por lo que, ello podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, no siendo posible su coexistencia registral dada la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Notificación realizada el 25 de abril de 2024. (Folio 18 a 27).

Mediante documento adicional 2024/005742 del 2 de mayo de 2024, el representante de la compañía NAAK S.A., interpone recurso de apelación contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, en dicha interposición no expresó agravios. (Folios 28 a 30)

Por resolución de las 10:18:54 del 7 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual admite el recurso de apelación interpuesto



por la compañía NAAK S.A. Notificación realizada el 8 de mayo de 2024. (Folio 31 a 33)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía NAAK S.A.S., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. Las marcas contrapuestas tienen diferencias sustanciales que las separan y permite que el consumidor las pueda identificar.
2. Desde la perspectiva gráfica, el diseño que acompaña la marca causa una diferencia sustancial. A nivel auditivo las palabras BLACKOUT y BLACKOUD, se encuentran en idioma inglés, por lo que, la palabra BLACKOUD se pronuncia /'blækoud/, donde la partícula OUD se pronuncia tal cual está escrita; mientras que la palabra BLACKOUT se pronuncia /'blækaʊt/, donde el signo a? produce un sonido del habla característico de los fonemas en castellano a y u como una vocal corta y cerrada.
3. La marca solicitada incluye la frase OUD NOIR, que es distintivo para los productos, y enfatiza la diferencia entre ambos signos.
4. En cuanto al aspecto conceptual, la palabra BLACKOUT se traduce al castellano como “apagón”; a diferencia del signo BLACKOUD OUD NOIR que cuenta con varios conceptos: la palabra BLACKOUD no tiene un significado específico conocido, pues es una combinación arbitraria de la palabra en inglés BLACK, que traduce al castellano “negro” y la palabra OUD que corresponde a un término conocido en la industria cosmética como un tipo de materia prima para la perfumería derivada de la madera del árbol de agar, originaria de Asia. Por otra parte, la palabra NOIR es un término en idioma francés que se traduce al



castellano como “negro”. Por lo tanto, hay diferencias importantes que determinan la diferencia entre ambos signos.

5. La marca solicitada pretende proteger “perfumes; extractos de perfume”, por lo que no compartirían el mismo canal de comercialización, siendo que existen tiendas de perfumes donde exclusivamente se comercializan estos productos.
6. Por las razones dadas, solicita declarar con lugar el presente recurso de apelación y revocar la resolución denegatoria.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS** Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**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.** La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que 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. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia 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 cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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.

De la normativa transcrita queda claro entonces que para prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o



conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcas propuestos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 hubiere entre ellos.

Por su parte, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcas, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa,



característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Para el caso bajo estudio, los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

**MARCA SOLICITADA**



En **clase 3** para proteger: perfumes; extractos de perfumes.

**MARCA REGISTRADA**

**BLACKOUT COSMETIC**

(Registro 133709)

En **clase 3** para proteger: sueros faciales de uso cosmético; máscara para las pestañas; champús; acondicionadores para el cabello; preparaciones para tratamientos capilares; lápices labiales;



bloqueador solar; delineadores; bases de maquillaje; rubores; polvos compactos para la cara; polvos faciales sueltos; bálsamo de labios; espumas de afeitar; lociones para barbas; preparaciones para fijar el cabello; perfumes; exfoliantes; cremas hidratantes facial y corporal; mascarillas cosméticas; esmalte para uñas; jabón para el cuidado del cuerpo.

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que, entre los signos



objetados, la marca propuesta que es un signo marcario mixto, conformado por una parte denominativa y un diseño (rectángulo de color negro), y la marca inscrita **BLACKOUT COSMETIC** que es únicamente denominativa, tienen similitud gráfica, fonética e ideológica. En cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, conforme se desprende, la marca solicitada, está compuesta por la frase “**BLACKOUD Oud Noir EXTRAIT DE PARFUM**” y la marca inscrita se compone de la expresión “**BLACKOUT COSMETIC**”; de ahí que, es claro que el signo solicitado casi en su totalidad se encuentra contenido en la marca inscrita, debido a que la parte de mayor impacto visual la conforma la elocución **BLACKOUD** por tamaño y disposición en el diseño empleado, y la marca inscrita **BLACKOUT** conforme se desprende su diferencia radica en la letra final, sea, la letra T. En este sentido, se logra colegir que el denominativo propuesto no cuenta con la carga distintiva necesaria, dado que precisamente los elementos que comparten en común **BLACKOU** son los que el consumidor va a percibir y relacionar de manera directa.

Por otra parte, en cuanto a los otros elementos denominativos que conforman el signo marcario propuesto “**Oud Noir EXTRAIT DE PARFUM**” se



encuentran en la parte inferior del diseño, en menor proporción o tamaño, el mayor impacto visual se centra en la palabra empleada **BLACKOUD** que es semejante al contenido de la marca inscrita.

Desde el punto de vista fonético se puede deducir que las marcas contrapuestas **BLACKOUD** y **BLACKOUT** al ejercer su pronunciación tienen un impacto sonoro semejante, ello debido a que el empleo de la letra D contenida en el signo propuesto no le proporciona la carga distintiva necesaria; por cuanto, al ejercer su pronunciación se hace casi imperceptibles para el consumidor con relación a la marca inscrita, quien ante dicha semejanza podría considerar que los productos son de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son.

En el campo ideológico la palabra **BLACKOUD** no cuenta con significado, por lo que es un signo de fantasía, razón por la que no se hace cotejo en este aspecto, Y en cuanto a la frase “**Oud Noir EXTRAIT DE PARFUM**” traducida del inglés al español significa: “Oud (viejo)”, “Noir (negro)” y “Extrait de parfun (extracto de perfume)”, son palabras genéricas y de uso común para los productos solicitados que no le proporcionan ninguna carga distintiva al signo peticionado, de ahí que, no sea posible considerarlos como agentes diferenciadores, conforme de esa manera lo establece el numeral 28 de la Ley de marcas, y artículo 24 inciso b) de su Reglamento.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, dispone:



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

[...]

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; [...].

Las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo lo que persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Para el caso que nos ocupa, una vez realizado el cotejo de productos líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca



propuesta por su naturaleza mercantil se encuentra relacionada con los productos que protege la titular de la marca inscrita **BLACKOUT COSMETIC**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional de Niza, respecto a los "perfumes" debido a que la marca inscrita también contempla dicha protección, por lo que, ello evidencia que compartirían, canales de distribución y puntos de venta,



por ende, consumidores finales, situación que podría provocar que el consumidor los relacione como provenientes de un mismo origen empresarial.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que la



marca propuesta para la clase 3 internacional, no cuenta con la carga distintiva necesaria para concederle protección registral; ante la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial con el signo inscrito, de ahí que, incurra en la inadmisibilidad contemplada conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, debiendo denegarse su protección.

Con relación al agravio que plantea el apelante al señalar que, la marca solicitada y la inscrita tienen significados diferentes, y ante ello no existe similitud. Al respecto cabe indicar al apelante que, en el análisis de fondo realizado por este Tribunal de alzada, se determinó de manera clara que ambos denominativos tienen similitudes gráficas y fonéticas, lo que conlleva a que el signo solicitado no tenga el grado de distintividad necesario para concederle protección registral.

Finalmente, este Tribunal estima importante señalar al petente que, la semejanza contenida entre los signos cotejados lo único que induce es a redireccionar la marca pedida y su atención a los productos que protege y comercializar la compañía titular del registro inscrito, y de esa misma manera puede ser visto por el consumidor quien ante dicha similitud podría considerar que el producto corresponde a una nueva línea de productos del titular de la marca inscrita, cuando en la



realidad no lo es. Razón por la cual sus manifestaciones en ese sentido no son de recibo.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía NAAK S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:26:38 del 12 de abril de 2024, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



propuesta para la clase 3 internacional.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por abogada Anel Aguilar Sandoval, apoderada especial de la compañía NAAK S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:26:38 del 12 de abril de 2024, 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 Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

#### DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33