BO

CERVIERI MONSUAREZ

SOCIETE DE PRODUITS NESTLE: Protege su marca "CRUNCH" y demuestra su distintividad.

Antecedentes

SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ (en adelante SPN) con sede en Suiza, es una de las empresas más prestigiosas del rubro alimentos y bebidas.

SPN es titular de muchas marcas que han sido exitosas comercialmente; CRUNCH es una de éstas, la cual se encuentra registrada por SPN ante el SENAPI, Bolivia.

SPN detectó la solicitud de registro de la marca "GALLO SNACKS CHOCO CRUNCH de arroz" (mixta), en clase 30, a nombre de "SPN".

La inclusión del elemento CRUNCH destacado en el conjunto marcario solicitado, implicaba un riesgo de confusión y asociación que SPN quería impedir. SPN presentó oposición a la solicitud de registro de la marca en base al previo registro de la marca denominativa CRUNCH, registrada en la misma clase 30.

Cliente	**SOCIETE DES PRODUITS NESTLE**
Marca	CRUNCH

Marca registrada

CRUNCH

Marca solicitada

Argumentos de SPN en la oposición

Artículo 136- Decisión 486 de la CAN (Comisión Andina): "*No podrán registrarse signos que sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada...*"

- La palabra CRUNCH constituye el elemento más visible por tamaño y ubicación en el conjunto de la marca solicitada, siendo en consecuencia la primera visualizada por el consumidor y la que retendrá en su memoria.
- CRUNCH es un término de fantasía (no genérico para la clase), goza de plena distintividad debiendo la Oficina de Marcas (SENAPI) procurar su defensa para evitar su debilitamiento.
- Ambas marcas protegen los mismos productos incluidos en la misma clase 30, los cuales son comercializados mediante los mismos canales, promocionados mediante los mismos medios, lo que aumenta el riesgo de confusión.

Defensa del solicitante

- El elemento relevante del conjunto marcario es GALLO, los otros términos incluidos son genéricos y CRUNCH es un término evocativo y débil.
- Detenta registros previos de la marca GALLO, constituyendo una familia de marcas GALLO.
- El término CRUNCH es evocativo del sonido crocante y se ha convertido en un término débil.

Primera decisión del SENAPI: acoge la oposicion y rechaza registro

Fundamento de la resolución 103/2018:

- El elemento relevante en el conjunto marcario es CRUNCH.
- Si bien el solicitante tiene la familia de marcas GALLO SNACKS esto no determina que no exista confusión ya que el elemento relevante no es GALLO sino CRUNCH.
- CRUNCH no es un término de uso común en la clase, es distintivo y como tal se encuentra registrado por SPN.
- Existe confundibilidad, por la inclusión de la marca CRUNCH en el conjunto y por ser los mismos productos, el consumidor puede entender que tienen el mismo origen empresarial o que existe vinculación entre uno y otro.

La parte perdidosa presentó un recurso de revocatoria ante SENAPI.

3.1 Causal del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la CAN:

Artículo 136 - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ***a)*** *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

Segunda decisión del SENAPI: Mantiene la resolucion: las marcas enfrentadas son confundibles y crunch no es un término debil

El 12 de junio de 2018 por Resolución Administrativa N° 125/2018, SENAPI mantuvo el rechazo de la marca solicitada con los mismos fundamentos: existe riesgo de confusión y no se acepta que CRUNCH sea un término débil ni evocativo.

La parte perdidosa presentó recurso jerárquico ante la máxima autoridad del SENAPI.

Tercera decisión del SENAPI, confirma: las marcas enfrentadas son confundibles y la marca crunch de spn es distintiva

Por Resolución N° DGE /OPO/J-302/2018 de fecha 5 de noviembre de 2018, se mantiene la decisión DENEGATORIA de registro de la marca "GALLO SNACKS CHOCO CRUNCH" quedando de esta forma firme en sede administrativa. Esta resolución confirma las anteriormente emitidas por SENAPI y confirma asimismo los fundamentos.

- La marca que se pretende registrar es similar a una marca ya registrada para los mismos productos, constituyendo la causal de irregistrabilidad del art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la CAN.
- La familia de marcas no es relevante cuando uno de los términos de la marca reproduce idénticamente al de otra previamente registrada.
- "CRUNCH" no es un término evocativo ni es de uso común. Es un término plenamente distintivo propiedad de SPN.

El solicitante no presentó demanda contenciosa administrativa, por lo que el caso ha quedado firme en sede administrativa por decreto de fecha 20 de febrero de 2019.

Sin duda, el SENAPI ha utilizado un muy buen criterio al momento de emitir su resolución, aplicando de forma correcta la norma (Art. 136 literal a) de la Decisión 486).

Conclusiones

Con este fallo, la Oficina de Propiedad Intelectual de Bolivia (SENAPI) aseguró la protección de la marca denominativa CRUNCH registrada por SPN, evitando como en este caso intentos de registro de marcas que busquen, a través de la inclusión de la marca dentro de un conjunto, la confusión por asociación con la marca de SPN. Asimismo, reconoció la distintividad de la marca y le dio debida protección para evitar que terceros busquen diluir su carácter distintivo.

por:

Dra.
Natalia Paladino

Socia
npaladino@cmlawyers.com.uy

Esc.
Diego Cervieri

Socio
dcervieri@cmlawyers.com.uy

Dr.
Andrés Daza

Abogado
adaza@cmlawyers.com.bo