

CRUFI:

“CRUFI BLACK” vs. “CONO BLACK:
no son confundibles.

CRUFI S.A. es una empresa uruguaya que se dedica a la industrialización y comercialización de helados y postres, que se caracteriza por su amplia variedad y elevado nivel de calidad.

Su visión como empresa es ser líder en el mercado uruguayo y expandirse a otros mercados de la región. La empresa unipersonal HH es la importadora y comercializadora de los productos CRUFI en el mercado boliviano, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Los hechos

En el 2019, el propietario de la empresa HH fue notificado con una demanda de infracción a derechos de propiedad industrial interpuesta por la empresa Compañía de Alimentos (CAL) Ltda, empresa boliviana que se dedica a la fabricación y comercialización de helados, lácteos y bebidas. La marca que distingue a esta empresa se denomina “DELIZIA” y a su vez cuenta con otros registros marcarios para distinguir la variedad de sus productos.

Es así que CAL, basada en los registros de marcas “Cono Black” (denominación y diseño) N° 156500-C y “Delizia Helados Cono Black” (denominación y diseño) N° 182359-C que ambas protegen productos en la Clase Internacional Niza 30, interpuso

CRUFI



Crufi Black



Delizia Helados Cono Black



demanda de infracción a derechos de propiedad industrial ante la oficina de marca boliviana (SENAPI) contra el propietario de HH por la importación y comercialización del producto helado “CRUFI BLACK”, argumentando que existe una enorme similitud entre las marcas, pudiendo ocasionar riesgo de confusión y asociación entre los consumidores.

Contestación a la demanda de infracción

Además de las observaciones realizadas a la demanda, se expresó se trata de marcas mixtas con denominaciones compuestas (más de dos palabras) por lo que corresponde hacer un cotejo de marcas mixtas con denominaciones compuestas. Es así, que por un lado se tiene CRUFI -CONO, que son absolutamente diferentes y por otro lado, la palabra BLACK - BLACK. Sobre esta última, se argumentó que para productos en la Clase Internacional Niza 30 que protege productos tales como: *café, té, cacao, arroz, pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza*, el término BLACK es genérico, descriptivo y de uso común. Para demostrar esto, señalamos diferentes ejemplos de productos registrados en la misma clase.



Finalmente, se explicó que el origen de la marca CRUFI BLACK, deriva del origen empresarial de la empresa uruguaya CRUFI S.A. y como se mencionó anteriormente, el término BLACK es una palabra genérica descriptiva que hace alusión al color oscuro del helado de chocolate. Por lo que CRUFI BLACK no es ningún intento de aprovechamiento de la marca registrada CONO BLACK y DELIZIA HELADOS CONO BLACK.

Resolución de primera instancia N° IF 90/2020 de fecha 09/11/20: no hay riesgo de confusión, pero sí asociación de productos y ordena cese a CRUFI

SENAPI dictó la Resolución N° 90/2020 de fecha 9/11/20 en la cual recogió nuestro argumento de que no hay confusión entre las marcas CONO BLACK y CRUFI BLACK, que el término “Black” es de uso común, y por tanto no reviste distintividad por lo que no hay riesgo de confusión en el consumidor.

Sin embargo, señaló que existía peligro de asociación por los elementos figurativos de los envases de los productos, es decir de las etiquetas, y que el consumidor podría concluir que existe una asociación entre ambas em-

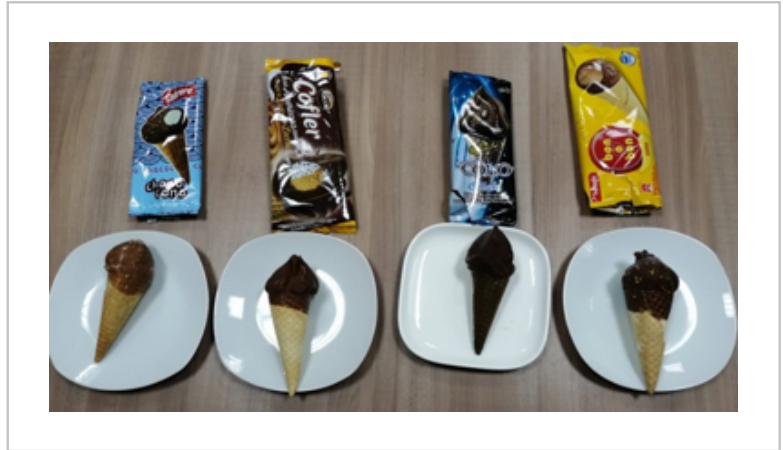
presas pensando que los productos de ambas están conectados de alguna forma. Finalmente, que entre ambas empresas existía conexión competitiva al compartir los mismos canales de comercialización y por tanto declaró la existencia de la infracción y ordenó el inmediato cese en el uso y comercialización de los productos CRUFI BLACK.

Recurso de revocatoria interpuesto por CRUFI

Se presentó Recurso de Revocatoria contra la resolución IF-90/2020 al carecer la misma de fundamentos y en virtud de que la comparación de la presentación de los helados en forma de cono no era un argumento válido para declarar la existencia de peligro de asociación, considerando

en lo principal que la etiqueta en el caso de los productos, diferenciaban claramente el origen empresarial de los helados provenientes de cada una de las empresas.

Se presentaron mayores elementos de prueba que demostraban que existían varios registros de marcas de helados con la presentación en forma de cono de helados de distintos fabricantes como un elemento de uso común y por tanto no podía existir exclusividad en favor de la empresa demandante.



Resolución N° IF-REV-19/2020 de fecha 30/12/20: acepta recurso y revoca resolución - no hay confusión ni asociación

Se presentó Recurso de Revocatoria contra la resolución IF-90/2020 al carecer la misma de fundamentos y en virtud de que la comparación de la presentación de los helados en forma de cono no era un argumento válido para declarar la existencia de peligro de asociación, considerando en lo principal que la etiqueta en el caso de los productos, diferenciaban claramente el origen empresarial de los helados provenientes de cada una de las empresas.

Se presentaron mayores elementos de prueba que demostraban que existían varios registros de marcas de helados con la presentación en forma de cono de helados de distintos fabricantes como un elemento de uso común y por tanto no podía existir exclusividad en favor de la empresa demandante.

Recurso jerárquico interpuesto por CAL

CAL interpuso el recurso jerárquico contra la resolución de SENAPI, volviendo a insistir en el riesgo de confusión existente entre los productos, y solicitando en consecuencia, que se revoque totalmente la resolución de revocatoria impugnada y que se declare probada la demanda de infracción.

Resolución final N° 125/2021 de fecha 01/12/21: se rechaza recurso y se confirma que no hay confusión ni asociación

SENAPI dicta resolución concluyendo que CRUFI BLACK no tiene ninguna similitud con las marcas DELIZIA ni CONO BLACK, no existiendo riesgo de asociación y confusión entre las marcas y productos, y por tanto entiende que no existe infracción a los derechos de propiedad intelectual de CAL. En virtud de lo anterior SENAPI declaró improbada la acción de infracción.

Importancia de la decisión

- ▶ **Se revocó la resolución que declaraba la existencia de infracción y prohibición de la importación, comercialización y publicidad de los productos CRUFI BLACK en Bolivia.**
- ▶ **Se ratificó que términos comunes, genéricos y hasta descriptivos de productos no gozan de exclusividad así hayan podido ser registrados como marca y por tanto no pueden ser monopolizados por ninguna empresa.**
- ▶ **CRUFI S.A. puede volver a comercializar los helados CRUFI BLACK en Bolivia.**

por:



**Dra.
Andrea Oliva**

Socia
aoliva@cmlawyers.com.uy



**Dr.
Diego Rocabado**

Asociado Senior
drocabado@cmlawyers.com.bo



**Dr.
Andrés Daza**

Abogado Senior
adaza@cmlawyers.com.bo