

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 15 de septiembre de 2022, HIT BRANDS, S.A., solicitó el registro de la marca¹ (figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza².

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 974, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED presentó el día 31 octubre de 2022 escrito de **oposición al registro de la clase 25 solicitada** con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Por tanto, deben concurrir dos causales para aplicar la causal de irregistrabilidad en mención, que corresponden en primer lugar a la semejante composición de las marcas, y en segundo lugar, que entre las mismas exista relación o conexidad entre los productos y/o servicios a distinguir por cada una de ellas, condiciones que se ajustan plenamente al presente caso, y que evidencian la falta de distintividad de la actual solicitud de registro FIGURATIVA debido a su imposibilidad de identificarse con un origen empresarial distinto al de la marca FIGURATIVA.

3. ARGUMENTOS DEL OPOSITOR

3.1. Fama e historia - notoriedad

El diseño de verificación cruzada de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED es un signo notoriamente conocido no sólo en Colombia, sino en el mundo entero. REEBOK INTERNATIONAL LIMITED es mundialmente conocida por su marca notoria del diseño de verificación cruzada, siendo un elemento exclusivo de mi representada que le permite al público diferenciar los distintos productos que esta empresa comercializa.

Como se puede observar, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED no solamente emplea el diseño de verificación cruzada a la expresión “REEBOK” sino que las utiliza sin esta palabra para identificar prendas, zapatos y elementos deportivos, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

En relación con la publicidad, eventos y promoción de las marcas del diseño de verificación cruzada notoriamente conocidas por el consumidor medio, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED se participa (y ha participado) en partidos de fútbol y otros espectáculos, promocionando diferentes deportistas y artistas, y lanzando anuncios todos los años con sus marcas, como se puede observar en los siguientes ejemplos (…)

1



² 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

Confundibilidad de las marcas comparadas Ahora analicemos la marca solicitada a registro:

Tenemos los siguientes elementos en común:

- *Una línea curva que inicia al lado inferior izquierdo y termina al lado superior derecho.*
- *La línea es ancha al lado izquierdo y se vuelve más estrecha al llegar al punto al lado derecho.*
- *El lado izquierdo es recto (como si fuera cortada horizontalmente) y el lado derecho es puntudo*
- *Sobre la línea curva se cruza antecitos de la mitad de esta en un grado de 90 una línea de la mitad de la longitud de la línea curva.*
- *Ambas marcas están en blanco-negro.*

Las diferencias secundarias son:

- *Que la línea que cruce la línea curva en el signo solicitado va por debajo de la línea larga mientras en las marcas de mi cliente pasa por encima.*
- *Que la línea que cruce la línea curva en el signo solicitado mantiene el mismo ancho mientras la de las marcas de mi cliente está más ancho en la parte superior que en la parte inferior.*
- *Que las marcas registradas cuentan con otra línea curva debajo de la línea curva central. Esta línea adicional se une con la central al lado superior derecho.*

Para evidenciar lo anterior, incluyo aquí una imagen de los signos comparados (uno encima del otro):

3.2.1. Similitud visual / gráfico

Toda vez que los signos comparados coinciden en el uso de elementos figurativos arbitrarios similares, esto es, la línea curva que está cruzada por una línea más corta antecitos de la mitad, no logran ser derroteros suficientes para desvirtuar las semejanzas evidenciadas dentro del presente análisis.

Hay que resaltar que la marca solicitada carece de elementos adicionales nominativos o gráficos que logren ser determinantes dentro del conjunto marcario para permitir su diferenciación e individualización de las marcas fundamento de la oposición.

Por su parte, la sociedad HIT BRANDS, S.A., solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para identificar los siguientes productos en la Clase 25 Internacional: "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.". Como se puede apreciar, la identidad entre los productos identificados por los signos en conflicto no se limita al hecho de que los mismos pertenezcan a la misma Clase Internacional. Más allá, se observa que la marca solicitada a registro pretende distinguir productos que ya están cubiertos por la marca registrada por mi poderdante.

Teniendo en cuenta que dichos productos tienen la misma finalidad, son del mismo género, son intercambiables, complementarios y sustituibles, se comercializan y publicitan a través de los mismos canales y establecimientos, se hace evidente que se trata de los mismos productos y que por ende entre ellos existe conexión competitiva.

Por todo lo anterior, es evidente que la coexistencia del signo FIGURATIVA del solicitante y las marcas de mi cliente genera una relación competitiva que aumenta el riesgo de confusión y/o asociación frente a un consumidor medio.

Para el caso concreto, es evidente el riesgo de confusión directo e indirecto que puede generarse si se concede el registro de la marca FIGURATIVA de la referencia, debido a la similitud entre las marcas confrontadas, un consumidor podría adquirir el producto del solicitante, de manera equivocada, pensando que se trata de un artículo

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

relacionado con las marcas notorias de mi representada, y asociarlo erróneamente con la sociedad REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, sin que esto sea cierto.

En virtud de lo anterior, el signo figurativo solicitado es irregistrable por cuanto se encuentra incurso en las causales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

7. PRÓRROGA DEL TÉRMINO PARA PRESENTAR PRUEBAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 inciso segundo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, le solicitamos nos sea otorgado el término de 30 días adicionales para allegar las demás pruebas que sustentan la presente oposición. Para este efecto, con el pago de las tasas oficiales por la presentación de esta oposición, también adjuntamos el pago de las tasas oficiales por concepto de prórroga de términos legales (...).

Que dentro del término concedido para tal efecto, HIT BRANDS, S.A., no dio respuesta a la oposición formulada.

Que mediante complemento de información radicado el día 19 diciembre de 2023, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED presentó las pruebas que sustentan la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero³,

³ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁴.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁵, imitación⁶, traducción⁷, transliteración⁸ o transcripción⁹, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente¹⁰. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor

⁵ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁶ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹⁰ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹¹ que el riesgo de dilución se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor para considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹²

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos

¹¹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹²CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹³

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹⁴.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

1. Registros marcarios de la marca FIGURATIVA en todo el mundo
2. Registros vigentes en Bolivia, Ecuador y Perú
3. Libro de marca
4. En la página web nacional www.reebok.co
5. Medios sociales (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Messenger)
6. Publicidad
7. Información financiera

¹³ TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹⁴ Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 748



Ref. Expediente N° SD2022/0095372

8. Reportes anuales de los años 1996, 2002 – 2004. (Ver Anexos 6, 7, 8 y 9).



Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Figurativa		REEBOK INTERNATIONAL LIMITED	93386007	7	25	Marca	26 octubre de 2031
Figurativa		REEBOK INTERNATIONAL LIMITED	9228252725	7	25	Marca	31 agosto 2025

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

Si bien el opositor trajo a colación el registro de otras marcas registradas en la clase 9, 14, 18 y 28, en la oposición no se realizó el análisis de confundibilidad frente a la mismas, pues únicamente se realiza respecto de las marcas registradas en la clase 25; por consiguiente, este Despacho únicamente tendrá en cuenta los signos registrados en la clase 25 y procederá a realizar el análisis frente a los mismos.

Jurisprudencia

Comparación entre marcas figurativas

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual.

Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

“(...) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas”¹⁵, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, *“no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual”¹⁶*. Si, por el

¹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.
¹⁶ Op. Cit., pág. 241



Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, “deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente”¹⁷.

Análisis comparativo

Como se puede observar en el presente caso, los signos enfrentados presentan similitudes debido a que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad el diseño de la marca registrada presentándose confundibilidad desde los aspectos visual, gráfico y conceptual. El signo solicitado consiste en la figura de trazos sobrepuestos, los cuales presentan similitudes con las marcas opositoras.

De la anterior descripción de las figuras se evidencia, desde el aspecto visual y gráfico, que el signo solicitado reproduce de forma parcial la figura de las marcas opositoras por lo que, a pesar de tener una pequeña diferencia en los trazos, existe similitud desde el punto de vista visual, ya que el signo solicitado evoca la misma idea respecto del diseño de las marcas opositoras. Las variaciones existentes en el diseño de la figura del signo solicitado no logran imprimirle la distintividad requerida para ser diferenciado e individualizarlo del elemento figurativo de las marcas registradas que reproduce.

Esta Dirección observa que los signos confrontados presentan semejanzas en el aspecto visual debido a que las diferencias en sus trazos son secundarias. De esta manera, en una visión de conjunto los consumidores se dejan llevar por impresiones generales entre los signos, que en este caso determinan la confundibilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
93386007	(25): Ropa, calzado, tocado o sombrero.
9228252725	(25): Para distinguir todos los productos de la clase 25 del artículo 02 del Decreto 755 de 1972.

Identidad: Antes de proceder con el análisis de conexión competitiva entre productos, es preciso advertir que esta Dirección encuentra identidad en lo que se refiere a **prendas de vestir, ropa, calzado, sombrería** que pretende identificar el signo solicitado para clase 25 y los que identifican las marcas registradas por lo que no caben mayores consideraciones al respecto.

¹⁷ Óp. Cit., pág. 241.


Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

En ese orden, ambos signos distinguen productos que puede considerarse ofrecidos por un mismo titular, existiendo riesgo de confusión y existiendo conflicto con los derechos que confieren las marcas opositoras.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	REEBOK INTERNATIONAL LIMITED	Ropa, calzado y sombreros de la clase 25.

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”¹⁸.

Las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹⁹.

La notoriedad de la marca no se presume, debe necesariamente ser probada por quien alega ese estatus. En ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha manifestado en reiteradas ocasiones:

*“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, **pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status**”²⁰ (Negrilla y subrayado fuera del texto).*

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes criterios:

1. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
3. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

¹⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 08-IP-95

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

- exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
4. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
 5. Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
 6. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
 7. El valor contable del signo como activo empresarial;
 8. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
 9. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
 10. Los aspectos del comercio internacional; o,
 11. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Los criterios anteriormente descritos son enunciativos y no taxativos. Adicionalmente se advierte que, con la finalidad de probar la notoriedad de una marca, existe libertad probatoria y las pruebas aportadas serán analizadas de acuerdo con la sana crítica.

Por lo anterior, se manifiesta que las pruebas aportadas en un proceso son determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar el material probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo figurativo.

1. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca (literal b del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

En este caso el sector pertinente para la marca figurativa está comprendido por todas aquellas personas jurídicas y naturales que hacen parte de la cadena de comercialización de productos de la clase 25, entre prendas de vestir, calzado y sombreros de la Clasificación Internacional.

Dentro del material probatorio fueron relacionados imágenes de material publicitario como vallas, posters, promoción en prensa, fotografías de jugadores, artistas que son imagen de la marca en el mundo, material publicitario en redes sociales, en el mismo sentido fueron adjuntados artículos de prensa donde se referencia la influencia de la marca de Reebok figurativa como referente comercializador de productos como calzado, artículos de vestir, sombrerería, zapatos atléticos, ropa atlética entre otros de la clase 25.

Si bien se presentan documentos, estos no son suficientes para demostrar el grado de conocimiento en el sector pertinente. Ya que no resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere, pues no es posible demostrar el posicionamiento en relación con sus competidores, no existen parámetros cuantitativos o información de

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

primera mano, sobre los hábitos de consumo, el recuerdo que tiene del signo o su posicionamiento con otros miembros del sector pertinente.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción y la inversión en publicidad (literales c y d del artículo 228 de la Decisión 486)

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca.

En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma. Dentro del material probatorio aportado por la opositora, se evidencia un importante número de piezas publicitarias de la marca de Reebok figurativa, en prensa, medios audiovisuales, redes sociales, páginas web, por lo que se puede deducir que ha habido una inversión significativa para la difusión de esta.

En este sentido la opositora allega un volumen importante de diversos medios de publicidad los cuales dan fe de las inversiones realizadas para la marca en los años 2017 a 2022 en los medios de prensa, internet, revistas, medios alternativos, producción, OOH (publicidad de exterior), redes sociales, así como el patrocinio de grandes jugadores de baloncesto y artistas.



Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

De las pruebas anteriormente reseñadas se observa en relación con el signo Reebok figurativo, se han desarrollado un sin número de campañas publicitarias para darse a conocer, y reforzar la recordación del signo en el público consumidor, con el fin de mantener un producto o servicio competitivamente en el comercio.

De lo anterior se permite concluir que efectivamente el signo figurativo está siendo publicitado y promocionado por su titular para efectos de ostentar el carácter notorio.

3. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e del artículo 228 de la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Dentro del material probatorio aportado por la opositora allega la información financiera de las ventas realizadas durante los años 2017 al mes de septiembre de 2022, respecto de los productos calzado, prendas de vestir y accesorios.

Los documentos aportados por la opositora se tienen como veraces para demostrar los volúmenes de venta de los productos identificados con la marca figurativa de Reebok.

	Cantidad productos (calzado / prendas de vestir / accesorios)	Ventas netas en USD
2017	872.814	24.659.914,45
2018	818.351	20.876.000,01

2019	1.103.566	19.240.765,48
2020	890.921	20.436.221,20
2021	998.408	25.313.377,56
2022*	710.544	17.709.103,30
Total:	5.394.604	128.235.382,00

Año fiscal	Producto	Artículo	Modelo	Pais	Cantidad	Venta neta en USD
2022	CALZADO	1354	NPC II	Colombia	370	11.066,57
2022	CALZADO	1354	NPC II	Colombia	16	379,85
2022	CALZADO	1475	PRINCESS	Colombia	316	13.036,44
2022	CALZADO	1475	PRINCESS	Colombia	6.257	165.404,15
2022	CALZADO	1475	PRINCESS	Colombia	180	6.924,72
2022	CALZADO	2214	CL LTHR	Colombia	40	1.786,69
2022	CALZADO	2214	CL LTHR	Colombia	10	534,96
2022	CALZADO	2240	F/S HI	Colombia	64	3.553,73
2022	CALZADO	2240	F/S HI	Colombia	518	17.010,56
2022	CALZADO	2240	F/S HI	Colombia	123	7.140,91
2022	CALZADO	2267	CL LTHR	Colombia	0	-0,04
2022	CALZADO	2267	CL LTHR	Colombia	140	8.009,29
2022	CALZADO	2431	F/S HI	Colombia	253	8.665,06
2022	CALZADO	2431	F/S HI	Colombia	1.740	57.520,40
2022	CALZADO	2431	F/S HI	Colombia	374	20.526,20
2022	CALZADO	2431	F/S HI	Colombia	75	2.352,76
2022	CALZADO	2759	WORKOUT PLUS	Colombia	6	351,06
2022	CALZADO	2759	WORKOUT PLUS	Colombia	1.436	50.455,26
2022	CALZADO	2759	WORKOUT PLUS	Colombia	183	9.651,61
2022	CALZADO	2759	WORKOUT PLUS	Colombia	58	1.869,57
2022	CALZADO	2760	WORKOUT PLUS	Colombia	2	57,22
2022	CALZADO	2760	WORKOUT PLUS	Colombia	1.022	36.126,97
2022	CALZADO	2760	WORKOUT PLUS	Colombia	211	11.527,11

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

2021	ACCESORIOS	H11322	FOUND W 3P INVISIBLE SOCK	FOUND W 3P INVISIBLE SOCK	Colombia	143	663,56
2021	ACCESORIOS	H11322	FOUND W 3P INVISIBLE SOCK	FOUND W 3P INVISIBLE SOCK	Colombia	71	502,39
2021	ACCESORIOS	H11322	FOUND W 3P INVISIBLE SOCK	FOUND W 3P INVISIBLE SOCK	Colombia	90	391,91
2021	ACCESORIOS	H11325	WOMENS ESSENTIAL S GRIP	WOMENS ESSENTIAL S GRIP	Colombia	51	803,64
2021	ACCESORIOS	H11325	WOMENS ESSENTIAL S GRIP	WOMENS ESSENTIAL S GRIP	Colombia	54	1.288,38
2021	ACCESORIOS	H11329	OS RUN PERF CAP	OS RUN PERF CAP	Colombia	1	19,04
2021	ACCESORIOS	H11329	OS RUN PERF CAP	OS RUN PERF CAP	Colombia	147	1.470,13
2021	ACCESORIOS	H11329	OS RUN PERF CAP	OS RUN PERF CAP	Colombia	3	46,51
2021	ACCESORIOS	H21124	KIDS PENCIL CASE BP	KIDS PENCIL CASE BP	Colombia	128	1.463,49
2021	ACCESORIOS	H23392	MYT WAISTBAG	MYT WAISTBAG	Colombia	139	937,72
2021	ACCESORIOS	H23392	MYT WAISTBAG	MYT WAISTBAG	Colombia	85	837,02
2021	ACCESORIOS	H23397	WOR BACKPACK	WOR BACKPACK	Colombia	20	364,65
2021	ACCESORIOS	H23397	WOR BACKPACK	WOR BACKPACK	Colombia	202	2.216,38

La prueba documental soportada, permite inferir que la marca ha sido comercializada en el mercado colombiano, lo cual refiere las ganancias relacionadas con la venta de estos.

Estos documentos permiten establecer que la opositora obtuvo ingresos cuantiosos en ventas nacionales por productos identificados con la marca REEBOK y el signo figurativo en el periodo señalado, los cuales suponen un alto reconocimiento del signo.

4. Pruebas que demuestran la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostró el registro de varios signos de su titularidad con el signo figurativo, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible no solo en países de la Comunidad Andina sino en el mundo.

País	Clase	Certificado Registro	Año de registro
Bolivia	25	59894	1993
Ecuador	9	7964	2008
	12	5136	2010
	14	7965	2008
	18	7966	2008
	25	2130	1993
	28	7967	2008
Perú	9	135167	2008
	14	135166	2007
	18	2834	1993
	25	7823	1994
	28	1642	1993
	35	12649	1997

Conclusiones respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca figurativa tiene un estatus especial para identificar



Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372



calzado, artículos de vestir, sombrerería, zapatos y ropa atléticos, productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

A juicio de esta Oficina las pruebas aportadas dan cuenta un conocimiento especial de la marca en figurativa, cuya comercialización además de tener un gran despliegue publicitario en el territorio nacional, genera para su titular grandes utilidades.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca opositora, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce que el signo figurativo ostenta un estatus de notoriedad, para el periodo comprendido entre el mes de enero de 2017 hasta el mes septiembre de 2022, para distinguir productos “Calzado, artículos de vestir, sombrerería, zapatos atléticos, ropa atlética”, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, por lo cual se procede a efectuar el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
	

Riesgo de confusión

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, así como el grado de recordación del signo opositor, el mismo ha sido considerado como notorio.

De igual modo, la Dirección encuentra que la configuración de los signos figurativos genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos presentan similitudes frente a sus trazos y a las direcciones de las líneas las cuales están contrapuestas formando una figura, si bien presentan diferencias estas son mínimas y el consumidor no está en la capacidad de establecer una diferenciación entre ambas y por lo mismo adquirir los productos que cada uno de los signos oferta sin que erradamente concluya que está adquiriendo el producto que ofrece la marca notoria, bajo una nueva línea de producto.

Anudando a lo anterior, se evidencia una estrecha relación entre los productos que busca distinguir el signo solicitado y la marca notoria, por cuanto el signo solicitado a registro busca distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional que comprende “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, tratándose del mismo tipo de



Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

artículos que amparan la marca notoria, se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (clase 25).

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que el signo solicitado podría constituir un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria anteriormente mencionada, debido a la similitud que presentan las marcas en sus trazos, diseños, en el uso de figuras casi idénticas, razón por la cual para la marca solicitada le sería fácil obtener beneficio del prestigio que tiene la marca notoria y atraer clientes hacia sus productos, haciéndoles creer que entre las titulares existe una relación comercial tendiente a la comercialización de los productos pretendidos a registro.

En efecto, la identidad presente entre las marcas objeto de confrontación conlleva a que el solicitante haga uso de forma indebida de la reputación y reconocimiento logrado por parte de la sociedad opositora derivado de las cuantiosas inversiones en materia publicitaria realizadas para su marca y consecuentemente, posicionar sus productos y servicios a partir de las estrategias de mercadeo desplegadas por parte de la sociedad opositora.

Pérdida de la fuerza distintiva y del valor comercial del signo

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los productos identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En lo que respecta a la pérdida de la fuerza distintiva y del valor comercial del signo, esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida del valor comercial de la marca notoria o de su fuerza distintiva.

De igual forma, el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica per se la aplicación de todos y cada uno de los riesgos que conlleva consigo la protección de dicho estatus especial.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar la notoriedad del signo figurativo²¹ para identificar “Calzado, artículos de vestir, sombrerería, zapatos atléticos, ropa atlética”, productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2017 a septiembre de 2022.

ARTÍCULO 2. Declarar fundada la oposición interpuesta por REEBOK INTERNATIONAL LIMITED.

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la marca (Figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza²², solicitada por HIT BRANDS, S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a HIT BRANDS, S.A., solicitante del registro y a REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.



21

²² 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.



Resolución N° 748

Ref. Expediente N° SD2022/0095372

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de enero de 2024



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS