

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 89665 de 26 de diciembre de 2016, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada RYPLE S.A.S. y negó de oficio el registro de la marca figurativa¹, solicitada por JUAN ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

25: ROPA INTERIOR Y EXTERIOR; DEPORTIVA Y DE GIMNASIA; FORMAL E INFORMAL PARA MUJERES, HOMBRES, NIÑOS Y NIÑAS; TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR; ZAPATOS, CALZADO DE PLAYA, TACONES, SANDALIAS Y CALZADO EN GENERAL; GORRAS, GORROS Y TODO TIPO DE SOMBRERERÍA, VESTIDOS DE BAÑO, GORROS DE BAÑO, MALLAS DE BAÑO, PAREOS, MEDIAS, CALCETÍN, BODIS, PAÑUELOS, FAJAS, PIJAMAS Y DISFRACES, GUANTES [PRENDAS DE VESTIR], GUANTES DE ESQUÍ.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante JUAN ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ,, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) se deben observar las diferencias existentes entre los signos, por una parte, la marca solicitada se compone por la figura de un jinete y un caballo, ambos color azul rey, la imagen se ubica en forma frontal, donde se puede observar que el jinete esta vestido con una camisa de botones manga corta, un blue jean, una gorra y una



1

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

botas, donde a todas luces no parece ser un jugador de polo, sino más parecido a un arriero o campesino, diferente al jinete de la marca opositora de oficio que a todas luces se trata de un jugador de polo. En nuestro signo el jinete se encuentra cogiendo las riendas del caballo y halándolas, por ello la imagen contiene un movimiento, y cualquier observador se daría cuenta que al mirar el dibujo es como si estuviese andando un caballo con su jinete a toda velocidad, de manera frontal.

(...) Por su parte las marcas opositoras de oficio son diferentes a la solicitada y contrario a lo que indica la entidad al mencionar que el caballo está en la misma ubicación y que unas líneas no generan diferencia alguna, la marca registrada contiene diferencias sustanciales, las tres imágenes muestran un caballo ubicado de lado, el cual se distingue por estar dibujado en una forma sombreada y sobre el cual se encuentra un jinete quien a todas luces se distingue que es un jugador de polo dado su vestimenta y forma de coger el caballo. De igual forma la imagen está ubicada en una forma lateral, de medio lado, donde se ve que el caballo tiene un paso fino.

(...) Adicional a lo anterior una de las marcas opositoras de oficio se acompaña por la expresión POLO RALPH LAUREN, la cual está ubicada alrededor del dibujo del jinete y el caballo en forma de círculo, lo cual aumenta aún más la diferenciación entre las marcas.

(...) Si bien, la figura de las marcas opositoras de oficio es exactamente igual a esta, solo que la primera se encuentra en color negro, de una forma sombreada, pero nótese como el caballo contiene todos los elementos, que debe tener un caballo de polo al igual que el jinete quien tiene el taco sobre el hombro a punto de golpear. Así entonces, el hecho de que ambas marcas contengan un jinete y un caballo no es causal para negar el registro de la marca solicitada, por contar con elementos suficientes para diferenciar ambas.

(...) Como se observa, actualmente existen registros de marcas para la clase 25 que contienen elementos similares al signo de buen visto, pero estos elementos no han sido suficientes para generar confusión con las marcas opositoras, toda vez que contienen elementos adicionales, como en el actual caso la marca solicitada, los cuales los hacen disimiles entre sí. Además de los registros anteriores debe tener en cuenta la Dirección que el signo que en un principio se opuso al registro de la marca solicitada, coexistió con la actual opositora de oficio sin causar ningún riesgo de confusión durante más de 10 años, por lo cual no se entiende la actual negación de la entidad, teniendo en cuenta que estos signos además de los mencionados anteriormente coexistieron (...)

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

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

1.2.1. 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 semejante².

² TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

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 confusión³.

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 confusión⁴.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos

³ Ibídem.

⁴ Ibídem.

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: *Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función⁵.*

1.2.3. 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 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 respectivas⁶.

1.3. Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

- *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.*

⁵ TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

⁶ TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

Resolución N° 1042

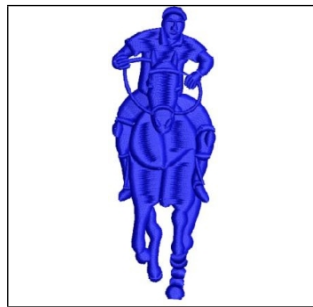
Ref. Expediente N° 15188410

- *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 consumidor⁷ (...)."*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual⁸ mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado es una marca de naturaleza figurativa, el cual está conformado por la forma de una persona que se encuentra montado sobre un caballo donde solo se observa la parte frontal de la figura y que, por la forma en que se encuentra dispuesto las patas del animal, genera la impresión que se encuentra en movimiento de hacia el frente de la imagen. Finalmente debemos resaltar la posición de las manos en la rienda del equino, donde ambas extremidades la sostienen dándole dirección al animal, por lo tanto, viendo todos los elementos entendemos que nada la dicen al público consumidor sobre la clase de productos que busca reivindicar el signo, por lo tanto su connotación es arbitraria.

La marca figurativa arbitraria suscita en la mente del público una imagen, que no tiene relación con los productos o servicios que pretenden distinguir con la marca, por lo que puede considerarse como arbitraria.

⁷ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁸ TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

2.2. Naturaleza, descripción y alcance de las marcas previamente registradas



Los signos traídos de oficio son de naturaleza figurativa, formado la figura de un jugador del deporte ecuestre ‘polo’, donde se muestra montando al animal en movimiento, debiendo resaltar la forma del brazo derecho, donde tiene extendida la extremidad sosteniendo el ‘mazo’ o ‘taco’, la figura del caballo está ligeramente movida hacia el costado derecho. Los anteriores elementos permiten establecer que su concepto nada le dice al consumidor sobre la clase de productos que busca reivindicar, por lo tanto su connotación es arbitraria.

La marca figurativa arbitraria suscita en la mente del público una imagen, que no tiene relación con los productos o servicios que pretenden distinguir con la marca, por lo que puede considerarse como arbitraria.

2.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

2.3.1. Comparación entre marcas figurativas

“(…) se requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe⁹ (…).”

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo de los signos

Analizando los signos en conflicto, conforme a los criterios jurisprudenciales y doctrinales y, teniendo en cuenta los argumentos de la parte, encuentra este Despacho que si bien los mismos coinciden en el uso del elemento gráfico de una

⁹ TJCA Proceso N° 158-IP-2012.

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

mano, dichas coincidencias se ven diluidas por las demás partículas que conforman las marcas.

Teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas son de naturaleza figurativa que representan la figura de una mano con los dedos extendidos vemos que el cotejo marcario debe centrarse en observar si los trazos de las marcas son lo suficientemente parecidos para generar un riesgo de confusión o no, aclarando nuevamente que debe estudiarse la marca en su totalidad, y si observadas las marcas de manera sucesiva desde la posición de un consumidor medio como lo señalan las reglas de comparación, se llegaría a generar un riesgo de confusión, o si una marca recordaría a la otra, o haría que el consumidor tomara una por otra.

Según las consideraciones antes expuestas, entre el signo solicitado¹⁰ frente a las marcas traídas de oficio¹¹, si bien es cierto la figura de una persona montando un caballo se presenta en varios signos, en el caso que nos ocupa estudiar los signos confrontados presentan semejanzas en el aspecto gráfico debido a que las diferencias en sus trazos son secundarias, máxime cuando se tiene el signo solicitado presenta un jinete con los elementos y vestimenta comunes en el deporte de polo, como es la camiseta corta, protección para la cabeza y por supuesto, el caballo, por lo tanto las ligeras variaciones presentadas no son suficientes para que pueda ser diferenciado de las marcas fundamento de negación.

Contrario a la marca traída de oficio, donde hace relación a la figura de un jugador del deporte ecuestre 'polo', donde se muestra montando al animal en movimiento, debiendo resaltar la forma del brazo derecho, donde tiene extendida la extremidad sosteniendo el 'mazo' o 'taco', la figura del caballo está ligeramente movida hacia el costado derecho.



10



11



Página 8 de 10

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

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.

3.2. Relación de productos o servicios

El Despacho observa que los productos de la marca solicitada y los identificados por la marca opositora se relacionan dado que el signo solicitado busca distinguir:

25 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR; DEPORTIVA Y DE GIMNASIA; FORMAL E INFORMAL PARA MUJERES, HOMBRES, NIÑOS Y NIÑAS; TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR; ZAPATOS, CALZADO DE PLAYA, TACONES, SANDALIAS Y CALZADO EN GENERAL; GORRAS, GORROS Y TODO TIPO DE SOMBRERERÍA, VESTIDOS DE BAÑO, GORROS DE BAÑO, MALLAS DE BAÑO, PAREOS, MEDIAS, CALCETÍN, BODIS, PAÑUELOS, FAJAS, PIJAMAS Y DISFRACES, GUANTES [PRENDAS DE VESTIR], GUANTES DE ESQUÍ

Por su parte, la marca registrada distingue los siguientes productos:

25 VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie ubicados en la misma clase del nomenclador internacional toda vez que están relacionados entre sí.

En efecto, vemos que si bien la marca opositora fue cancelada parcialmente, ambos signos identifican productos que además de encontrarse en la misma clase se encuentran relacionadas entre sí, esto dado ambos distinguen prendas de vestir, (clase 25). Por lo tanto, los productos ofrecidos por los signos confrontados presentan conexión competitiva dada la identidad entre los mismos por lo que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

Por lo anterior, de permitir la coexistencia de las marcas confrontadas en el mercado, podría generar en el consumidor la idea equívoca de que se trata de una nueva línea de productos de la marca previamente registrada y, en consecuencia, suponer que los mismos comparten el mismo origen empresarial o incluso que entre sus titulares existe una relación económica. Recordemos que en virtud de la teoría de la interdependencia, entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados, mayor debe ser la

Resolución N° 1042

Ref. Expediente N° 15188410

diferenciación entre los productos o servicios que identifican, lo cual no ocurre en el presente caso.

4. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que se presentan coincidencias entre el signo solicitado y las marcas fundamento de negación susceptibles de generar riesgo de confusión, así como conexidad entre los productos cobijados por sus coberturas, es posible concluir que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 89665 de 26 de diciembre de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión a JUAN ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ, parte solicitante, y a RYPLE S.A.S, parte opositora, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 10 de enero de 2018



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial