

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

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° 5772 de 20 de Febrero de 2017, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por S. TOUS, S.L. y negó el registro de la Marca **FIGURA DE UN OSO**<sup>1</sup> (Figurativa), solicitada por ZHU WANGSHENG, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

**14:** ARTICULOS DE JOYERÍA, BISUTERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS, ARTICULOS DE RELOJERÍA.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el opositor, la sociedad S. TOUS, S.L., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque parcialmente y se declare la notoriedad de la marca figurativa de un oso propiedad de dicha sociedad, con fundamento en los siguientes argumentos:

*“(…)Con esta Declaración se evidencia que la marca TOUS corresponde a un signo que lleva casi 100 años posesionándose en el mercado como un sinónimo de frescura, elegancia y jovialidad, contando así con el tiempo suficiente para difundirse en Colombia y en el mundo como una marca líder dentro de su sector pertinente. (…)”*

*“(…) Lo anterior también podría haber sido verificado a través del folleto publicitario y promocional titulado La Fuerza de un Estilo. En él se relata la historia corporativa*



1

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

*de mi representada y se hace énfasis en los valores con los que la marca OSO TOUS ha logrado posicionarse en Colombia y el mundo. Este folleto también reposa en el expediente.*

*2.3 Por su parte, el artículo "TOUS: Historia de un osito en el mundo de la moda" debió haber sido analizado en detalle por la Dirección, debido a que en él se especifica que el signo OSO TOUS corresponde a una marca notoriamente conocida en 42 países alrededor del mundo, lo cual demuestra su alto reconocimiento a nivel internacional. Este artículo también se evidencia el origen del OSO TOUS y cómo éste se inspiró en un oso de peluche que Rosa Oriol -Directora Creativa de mi representada- vio en uno de sus viajes y que le produjo nostalgia al recordar como todos hemos tenido un oso de peluche alguna vez en la vida. (...)"*

*"(...) 2.5 La declaración a la que hago referencia en el acápite anterior también logra dar fe de que en Colombia, las ventas de las tiendas TOUS desde el año 2010 y hasta noviembre de 2014 fueron superiores a los \$30.000.000 de Euros. Esto significa que en los últimos años las ventas de la marca ascendieron a \$86,234,375,000 pesos colombianos. Si el volumen de ventas de la marca no resulta pertinente para demostrar su nivel de reconocimiento es difícil pensar en qué sí lo sería. Un debido análisis de esta prueba habría permitido concluir que el signo OSO TOUS sí es notoriamente conocido dentro del sector pertinente en el mercado colombiano, pues solo una marca con el reconocimiento del OSO TOUS podría vender productos por más de ochenta y seis mil millones de pesos.*

*La declaración debió haber sido analizada de manera simultánea con las facturas de ventas que también fueron allegadas al proceso y que demuestran que mi representada vendió un número significativo de productos identificados solamente con el diseño del OSO TOUS durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2015, al vender un total de \$4,490,549.72 de Euros , es decir, más de \$13.732.800.000 de pesos colombianos. A continuación se puede ver la relación de la factura, con el monto del valor vendido y la ciudad en donde se efectuó la venta (...)"*

*"(...) Es precisamente por lo anterior que se allegó al proceso el Directorio de Tiendas TOUS, pues más allá de contener direcciones y números telefónicos de algunas de las tiendas, contiene en sus páginas 2, 4, 6, y 18 fotografías de cómo se muestra el OSO TOUS en las vitrinas de las tiendas, siendo evidente para todo aquel que las observe, que el OSO TOUS está presente en la mayoría de los productos expuestos en ellas. Así entonces, la Dirección debió otorgarle a esta prueba la relevancia que merece al ser evidencia la relevancia que tiene la marca OSO TOUS dentro de las tiendas TOUS.*

*1.7. No sobra recordar, que los altos volúmenes en ventas también se deben a que mi representada invirtió e invierte grandes sumas de dinero en la promoción y publicidad de productos identificados con su marca OSO TOUS, en cuyo caso la publicidad se da a través de pautas publicitarias en revistas de moda y de farándula, especialmente dirigidas al público consumidor específico: las mujeres. Luego, las copias simples de las muestras publicitarias que se allegaron al proceso sí son*

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

*pertinentes para establecer el grado de conocimiento de la marca OSO TOUS, toda vez que éstas corresponden a revistas de amplia circulación y cobertura a nivel nacional. (...)*

*“(...)2.8 Otra de las pruebas que esta Dirección no analizó adecuadamente es el estudio realizado por la compañía Deloitte, denominado Global Power of Luxury Goods. Del correcto análisis de este estudio se evidencia que la marca TOUS es una de las 100 marcas de lujo más reconocidas en el mundo, incluyendo a Colombia, por lo que sí resulta pertinente para cumplir con los presupuestos necesarios para que la marca OSO TOUS sea declarada notoria, ya que evidencia el reconocimiento que el público del sector pertinente tiene respecto de la marca propiedad de mi representada en el mundo.*

*2.9 Finalmente, en apoyo a todas las pruebas allegadas con el escrito radicado el 1 de febrero de 2016 y con el fin de demostrar que la marca OSO TOUS sí es altamente reconocida por el público consumidor colombiano, adjunto como Anexo 1 una encuesta realizada por la compañía CICO (Centro de Investigación del Consumidor- Market Research Latam)<sup>1</sup> sobre el reconocimiento de la marca figurativa OSO TOUS en Colombia. (...)*

*“(...) De manera espontánea se le preguntó a los consumidores si conocían la marca figurativa OSO TOUS. Ante esta pregunta el 57% de los encuestados respondió que sí. Es decir, que más de la mitad de las personas encuestadas reconocieron la marca OSO TOUS. Adicionalmente, la encuesta arrojó que el 71% de las personas que reconocen la marca OSO TOUS la relacionan con productos de joyería, los cuales son los que principalmente incluyen la marca de mi representada. (...)*

*“(...) La marca figurativa es relacionada por el 71% de las personas con la marca notoriamente conocida TOUS, lo que demuestra que los consumidores conocen a perfección que la marca OSO TOUS pertenece a mi representada.*

*Además, el 80% de las personas que conocen la marca OSO TOUS consideran que es una marca ampliamente reconocida. Este nivel de reconocimiento se debe a que la marca OSO TOUS es inherentemente distintiva para identificar productos de joyería y accesorios para la mujer, y es debidamente relacionada con su origen empresarial (...)*

**TERCERO:** Que, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el numeral 5.3.1. del Capítulo Quinto del Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 12 de octubre de 2017 mediante oficio No. 14762 se corrió traslado al solicitante, ZHU WANGSHENG, de las pruebas adicionales que el opositor, la sociedad S. TOUS, S.L., presentó con el recurso de apelación. Frente a estas el solicitante no presentó respuesta alguna.

**CUARTO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

### **1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD**

#### **1.1. 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”.*

#### **1.2. La norma**

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que se cumplan 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 de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a 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.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

### 1.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción<sup>2</sup>, imitación<sup>3</sup>, traducción<sup>4</sup>, transliteración<sup>5</sup> o transcripción<sup>6</sup>, total o parcial, que frente a este 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, 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<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> 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.

4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>3</sup> 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](http://www.rae.es).

<sup>4</sup> Traducir. (Del lat. traducēre, 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](http://www.rae.es).

<sup>5</sup> Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, 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](http://www.rae.es).

<sup>6</sup> Transcribir. (Del lat. transcribēre). 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](http://www.rae.es).

<sup>7</sup> TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso N° 20-IP-97: *“la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio”*.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

### 1.2.2. 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 evidente<sup>8</sup>. 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 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.

### 1.2.3. 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”.*

<sup>8</sup> Diccionario de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

### 1.2.4. Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según este 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;*
- 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

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

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<sup>9</sup>.

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.

### 1.2.5. 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<sup>10</sup>.

### 1.3. 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<sup>11</sup>.

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<sup>12</sup>.

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

---

<sup>9</sup> TJCA, Proceso N° 1-IP-00: *“La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.*

<sup>10</sup> TJCA, Proceso N° 28-IP-96: *“La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes’”.*

<sup>11</sup> TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

<sup>12</sup> *Ibíd.*



## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión<sup>13</sup>.

### 1.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios

Se deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos 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 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*

---

<sup>13</sup> Ibídem.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

*sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función”<sup>14</sup>.*

### **1.5. 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 respectivas.

### **1.6. 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 de este, 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 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 fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo 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, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

---

<sup>14</sup> TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

### **1.7. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario**

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, que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o 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.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a estos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo que 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 este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”<sup>15</sup>.*

### **1.8. Pruebas aportadas tendientes a establecer la notoriedad de la marca FIGURATIVA DE UN OSO**

Con el escrito de oposición, se allegan los siguientes documentos:

1. Copia simple de la Declaración juramentada de la Sra. Nuria Garros, sobre las ventas netas de la compañía.
2. Copia de la presentación corporativa de S.TOUS S.L., por medio de la cual se observa la trayectoria que ha tenido la compañía a nivel mundial
3. Copia simple del artículo "TOUS: historia de un osito en el mundo de la moda".
4. Folleto publicitario y promocional titulado "La fuerza de un estilo"

---

<sup>15</sup> TJCA, Proceso N° 091-IP-2009.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

5. Directorio de tiendas.
6. Copia de artículos de prensa de la marca OSO TOUS.
7. Copia simple de las facturas de venta.
8. Estudio realizado por Deloitte. “Global Powers of Luxury Goods”, que señala que S. TOUS, S.L. ocupa el puesto 74 dentro del top 100 de las compañías de lujo en el mundo.

Pruebas presentadas con el recurso de apelación:

1. Estudio de mercado realizado por la empresa CICO en febrero de 2016.

## **2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS**

### **2.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado**

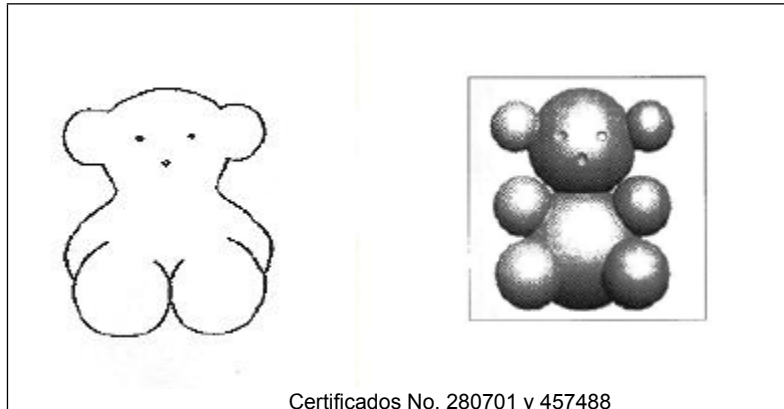


El signo solicitado en registro es de naturaleza figurativa, comprendida por la figura de un oso sentado visto desde el frente, con piernas y brazos extendidos, siendo por lo tanto arbitrario en relación con los productos que pretende identificar con su registro comprendidos en la clase 14 Internacional en la medida en que tiene un significado, pero este no informa sobre o está relacionado con dichos productos.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

### 2.2. Naturaleza, descripción y alcance de los signos opositores



Las marcas opositoras son de naturaleza figurativa conformadas por la figura de un osito visto desde el frente con sus brazos y piernas extendidas, siendo por lo tanto arbitrarios en relación con los productos que identifican con sus registros, comprendidos en la clase 14 Internacional en la medida en que tiene un significado, pero este no informa sobre o está relacionado con dichos productos.

### 3. ANÁLISIS PROBATORIO

Una vez verificados los documentos contentivos de prueba aportados por la sociedad S. TOUS, S.L., se evidencia que la mayoría dan cuenta del nivel de reconocimiento de la sociedad TOUS. Sin embargo, no se tendrá en cuenta el artículo de prensa “Consumo Valor”, dado que solo tuvo distribución exclusiva en España, país no miembro de la Comunidad Andina, siendo por lo tanto inconducente para probar la notoriedad del signo en los territorios que conforman dicha Comunidad. Con base en el mismo criterio, tampoco se tendrá en cuenta el *brochure* que da razón de un evento realizado en México.

#### 3.1. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas<sup>16</sup> y la valoración de la marca como activo empresarial

Las pruebas aportadas por la sociedad S. TOUS S.L. en el complemento de información presentado posteriormente a la oposición, tendientes a demostrar los volúmenes de ventas, solo refieren a lo afirmado por la Sra. Nuria Garros, abogada del Departamento Jurídico, en su declaración de parte y a la gran cantidad de facturas allegadas.

En dicha declaración, se señala que la comercialización de productos en general ha generado ventas en Colombia desde el año 2010 hasta noviembre de 2014, en

<sup>16</sup> Literal e) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

diferentes establecimientos ubicados en las ciudades de Medellín, Barranquilla, Pereira, Cali y Bogotá, superiores a los treinta millones de euros, (€30.000.000=) equivalentes a ochenta y seis millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos (\$86.234.375=).

Ahora, las facturas allegadas detallan ventas realizadas a diversas tiendas en el territorio nacional de productos que solo estaban marcados con la figura del oso, entre los años 2007 a 2015, que ascienden a cuatro millones cuatrocientos noventa mil quinientos cuarenta y nueve euros (€4.490.549) que equivalen a alrededor de trece mil setecientos treinta y dos millones ochocientos mil pesos colombianos (\$13.732.800.000=). Analizado frente a las ventas totales, entre los años 2010 a 2014, representa en promedio el 7.4% de las ventas de productos de lujo de la sociedad S. TOUS S.L.

### **3.2. Pruebas tendientes a demostrar los montos de inversión en publicidad<sup>17</sup>, la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción<sup>18</sup>**

Respecto a la inversión en publicidad, se tiene, de nuevo, que la declaración de la abogada Nuria Garrós relaciona la cifra de ochocientos mil euros (€800.000) entre los años 2013 y 2014, en Colombia y sesenta y ocho mil euros (€68.000=) en Perú, más no se observa cómo se ha llevado a cabo dicha inversión y si en efecto esta ha tenido un impacto significativo en el conocimiento de la marca en el mercado objeto. Aunque se observan unos recortes de revistas en relación con publicidad, no se establece si en efecto dicha publicidad tiene que ver con dichos recortes en la medida en que fueron publicados en abril de 2015. Efectivamente, hay una serie de artículos y recortes en los que se hace referencia productos marcados con el signo figurativo de un oso, pero no se relaciona ni su duración, amplitud, clase de consumidor-objeto al que dicha publicidad alcanza o extensión geográfica alguna.

En estos casos, el material probatorio allegado es deficiente para determinar que los montos de inversión en publicidad fueron los suficientes para concluir que estos repercutieron en el grado de posicionamiento de la marca en los países en donde ofrece sus productos o para determinar si esa inversión ha redundado en crecimiento del reconocimiento entre los empresarios del sector y, en general, para estimar si la promoción del signo ha sido continuada en el tiempo y de gran relevancia respecto a lo esperado como retorno de la inversión.

#### **3.2.1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca FIGURATIVA DE UN OSO**

El estudio realizado por la consultora Deloitte “Global Powers of Luxury Goods 2015”

<sup>17</sup> Literal d) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>18</sup> Literal c) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

no da cuenta de la extensión del uso, del porcentaje de las ventas realizadas por la sociedad S TOUS S.L. en Colombia o en otro mercado de la Comunidad Andina, este solo da una mirada al mercado mundial de lujo teniendo en cuenta los datos suministrados a junio de 2014. Este estudio ubica a la marca TOUS en el puesto 74 dentro de una clasificación de empresas dentro de este mercado. Sin embargo, esto solo informa que la empresa S TOUS S.L. es importante dentro de dicho mercado, mas no si la marca figurativa del oso es notoria para los consumidores.

Ahora, el estudio realizado por el Centro de Investigación del Consumidor informa que del total de encuestados, solo alrededor de la mitad (57%) de los encuestados reconocieron la marca y que de los que la reconocieron el 88% la relacionó con su origen, a saber, TOUS, por lo que en realidad este estudio muestra que el reconocimiento de la marca y su asociación a TOUS es de alrededor del 45% dentro de la muestra representativa encuestada. Estos porcentajes dan cuenta de que un gran porcentaje de personas no reconocen o asocian dicha figura a productos de lujo o siquiera empresa alguna y por lo tanto se concluye que el reconocimiento de la misma no es aún alto para que sea considerado notorio.

Si bien estos estudios son importantes para presentar información relevante de la compañía, estos no son suficientes para probar el grado de conocimiento de la marca FIGURATIVA DE UN OSO. Por consiguiente, estos documentos son pertinentes, pero no son conducentes y eficaces para establecer el grado de conocimiento de la marca, su uso geográfico y su relevancia en el mercado.

Los listados de tiendas TOUS alrededor del mundo no demuestran que, en efecto, los productos comercializados con este signo sean en alto grado conocidos por el público en general o por los consumidores-objeto. Estos tan solo demuestran que la tienda S. TOUS S.L. tiene cierta presencia en diversos territorios, pero no se sabe a ciencia cierta el reconocimiento que la figura del oso tiene en ellos.

Finalmente, el número de registros marcarios obtenidos a nivel mundial tampoco es un indicativo de que efectivamente el signo se esté usando en todas esas locaciones. Estos solo son conducentes para probar que las marcas aquí analizadas cumplen con el requisito señalado en el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Andina, pero vistos en conjunto no aportan información respecto al reconocimiento de la marca por parte de consumidores de esta clase de entretenimiento.

### **3.2.2. Conclusiones respecto del análisis probatorio**

Vistos los documentos que dan cuenta de los montos de ventas, y el de reconocimiento de la marca figura de un oso dentro de los consumidores objeto, se tiene que aunque existe un conocimiento, este no es en tal grado significativo más aun cuando solo representa el 7.4% de las ventas realizadas por la sociedad S. TOUS S.L.

## Resolución N° 1450

Ref. Expediente N° 15126139

en el país, y siendo la comercialización de los productos solo reportada desde el 2007. Igualmente, no se hizo referencia a cómo la publicidad ha impulsado el reconocimiento del signo desde su entrada en el mercado colombiano, lo que se ve matizado por el hecho de que los encuestados en el estudio de notoriedad, en promedio menos de la mitad, reconocieran la marca.

Esta Delegatura observa que no se dan los supuestos necesarios en pro de declarar la notoriedad de la marca fundamento del presente trámite. Si bien se allegan los medios probatorios anteriormente relacionados, estos no establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos para los cuales fue concedida; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; o el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue.

Ahora, como la confundibilidad y la conexidad competitiva entre los signos es evidente y no siendo el objeto del presente recurso controvertir dicha conclusión, es preciso confirmar la negación del registro al signo solicitado por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 5772 de 20 de febrero de 2017, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar a ZHU WANGSHENG, parte solicitante y a S. TOUS, S.L., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

### Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 12 de enero de 2018



**MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA**  
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial