

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

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° 28768 de 24 de mayo de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca **S.F.EXPRESS** 顺丰速运 (Mixta), solicitada por SF (IP) LIMITED, para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

16: Papel; bolsas de papel; bolsas de papel para empacar; bolsas plásticas para empacar; cajas de papel o cartón; hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o acondicionar; sobres; formularios impresos; papel para embalar y empacar; papel para empacar; horarios impresos; sellos de lacre; adhesivos; papel parafinado; bolsitas de papel para empacar; materiales para embalar hechos con papel reciclado; papel acolchado para enviar correos o paquetes; bolsas de papel o plástico para mercadear paquetes [envolturas, bolsitas]; paquetes de cartón; cajas de embalaje de cartón; cajas de embalaje para catálogos de papel; publicaciones impresas; cupones de descuento.

39: Transporte aéreo; transporte en chalana; transporte en automóvil; transporte marítimo; transporte por ferrocarril; transporte fluvial por botes; servicios de mensajería; repartos de mercancía por aire, chalana, ferrocarril, fluvial y transporte marítimo; servicios de depósito, en especial, almacenamiento, distribución, recolección, empaque y transporte de mercancía de cartas, paquetes, bienes de papel, materiales impresos y materiales a ser empacados; acarreo de carros; empaque de artículos para la transportación; distribución de paquete; reparto de mercancías por correo; entrega de flores; reparto de mercancías; reparto de mensajes por servicios de mensajería; recolección, envío y almacenamiento de propiedad personal; servicios postales, especialmente distribución de paquetes, empaque de artículos para el transporte, alquiler de buzones; servicios de transporte y envío aéreo, terrestre, ferroviario y fluvial.

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.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante, la sociedad SF (IP) LIMITED, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque y se conceda el registro, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(...) Observamos que el elemento gráfico de las marcas previas consiste en un escudo que contiene en su centro la representación de un caballo negro encabritado. Por debajo de la figura animal, se encuentran las letras S y F, representadas con un tamaño y fuente discreta.

En este sentido, y en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Andino, podemos afirmar que, por su tamaño, colocación y concepto, el elemento gráfico es en este caso el elemento predominante de las marcas previas. Vale la pena agregar que dicho escudo, por ser de alto renombre y universalmente conocido como el de la marca de vehículos FERRARI, impacta con aún más fuerza la mente del consumidor. (...)

“(...) Adicionalmente a lo anterior, el examinador omitió considerar que el uso de las letras S y F no es apropiable por ningún actor del mercado, sino que los derechos conferidos recaen sobre el conjunto marcario de cada signo, compuesto de elementos verbales y gráficos. (...)

“(...) En el caso de la referencia, las marcas previas tienen un contenido ideológico extremadamente pronunciado, no solamente por incluir en su conjunto marcario la figura de un caballo encabritado, sino por ser el escudo notorio de la marca FERRARI. Así las cosas, al enfrentarse con los signos previos, el consumidor lo relacionará directamente con los vehículos FERRARI.

Por otro lado, la marca solicitada hace referencia a dos conceptos totalmente distintos. El primero, radica en la expresión “EXPRESS” y hace referencia a la noción de velocidad, el segundo, contenido en los elementos gráficos del signo, relaciona el signo con el país de la China. (...)

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.

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:

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

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 ésta 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 semejante¹.

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 confusión².

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

¹ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

² Ibídem.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

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 confusión³.

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 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*

³ Ibídem.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

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 función”⁴.

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 respectivas⁵.

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.*
- *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 (...)⁶.*

⁴ TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

⁵ TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

⁶ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

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 conceptual⁷ 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 en registro es de naturaleza mixta compleja, conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistentes el primero en la palabra o grupo de palabras “SF EXPRESS” y el segundo en la forma en que el elemento nominativo se encuentra escrito con una fuente de letra especial, caracteres chinos, y un círculo rodeando el monograma de las letras “SF”.

2.2. Naturaleza, descripción y alcance de la marca previamente registrada



⁷ TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004



Las marcas registradas son de naturaleza mixta, conformadas por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistentes el primero en las letras “SF” y el segundo en un caballo encabritado dentro de un escudo.

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

2.3.1. Comparación entre marcas mixtas

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que estas se componen de un elemento denominativo y otro gráfico. Por lo tanto, deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso”⁸.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, por cuanto la práctica comercial demuestra que un consumidor solicita un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos. Sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que

⁸ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

*ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*⁹

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁰ para el cotejo entre estos:

2.3.2. Prevalencia del elemento nominativo

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256.

¹⁰ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos”¹¹.

2.3.3. Prevalencia del elemento gráfico

“(…)

- *Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.*
- *Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:*

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo

b) el concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa

c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”¹².

3. CASO CONCRETO

Esta Delegatura observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza al coincidir en las letras “S” y “F”, analizándolos en su conjunto, tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, tenemos que las marcas enfrentadas se caracterizan por utilizar las letras “S” y “F” con trazados o grafías diferentes: la marca solicitada consiste en un monograma de las letras SF incluidas en un círculo, mientras que las marcas registradas presentan las letras de forma casi individual al estar separadas por un espacio, las cuales no se presentan como monogramas.

Ahora bien, teniendo en cuenta los criterios que permiten determinar si existen o no semejanzas que puedan originar un riesgo de confusión o de asociación entre los signos a comparar, pero así mismo considerando la evidente debilidad distintiva de las marcas conformadas por una letra, y que la protección otorgada a estas recae

¹¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

¹² “Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP- 2015 del 27 de octubre de 2015”.

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

sobre el dibujo o grafía característica que se le dé a la letra, en el caso que nos ocupa se puede afirmar que las marcas enfrentadas no presentan confundibilidad visual derivada del primer impacto general que despiertan los signos, pues sus similitudes no van más allá de consistir en ciertas letras, sobre las cuales, de forma individual, no puede pretender exclusividad empresario alguno, salvo que su grafía distintiva se vea reproducida de forma idéntica o similar pudiendo generar confusión o riesgo de asociación, lo cual no ocurre en el presente caso, donde el tipo de letra de cada uno de los signos resulta diferente así como sus elementos adicionales que permiten diferenciarlos en un mismo mercado.

Por otro lado, este Despacho observa que no se presentan elementos suficientes dentro del acervo probatorio que permitan inferir la realización de actos que generen confusión en el público consumidor con respecto a los extremos en comparación, ya sea mediante imitación, aseveraciones, envíos de información, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, concluye este Despacho que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad andina.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 28768 de 24 de mayo de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca (Mixta)



Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:

16: Papel; bolsas de papel; bolsas de papel para empacar; bolsas plásticas para empacar; cajas de papel o cartón; hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o acondicionar; sobres; formularios impresos; papel para embalar y empacar; papel para empacar; horarios impresos; sellos de lacre; adhesivos; papel parafinado; bolsitas de papel para empacar; materiales para embalar hechos con papel reciclado; papel acolchado para enviar correos o paquetes; bolsas de papel o plástico para mercadear paquetes [envolturas, bolsitas]; paquetes de cartón; cajas de embalaje de cartón; cajas de embalaje para catálogos de papel; publicaciones impresas; cupones de descuento.

39: Transporte aéreo; transporte en chalana; transporte en automóvil; transporte marítimo; transporte por ferrocarril; transporte fluvial por botes; servicios de mensajería; repartos de mercancía por aire, chalana, ferrocarril, fluvial y transporte marítimo; servicios de depósito, en especial, almacenamiento, distribución, recolección, empaque y transporte de mercancía de cartas, paquetes, bienes de papel, materiales impresos y materiales a ser empacados; acarreo de carros; empaque de artículos para la transportación; distribución de paquete; reparto de mercancías por correo; entrega de flores; reparto de mercancías; reparto de mensajes por servicios de mensajería; recolección, envío y almacenamiento de propiedad personal; servicios postales, especialmente distribución de paquetes, empaque de artículos para el transporte, alquilación de

Resolución N° 15214

Ref. Expediente N° SD2016/0051004

buzones; servicios de transporte y envío aéreo, terrestre, ferroviario y fluvial.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 10.

Titular: SF (IP) LIMITED

Dirección: 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong
HONG KONG HONG KONG
HONG KONG

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a SF (IP) LIMITED, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 1 de marzo de 2018



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial