

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

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° 33297 de 8 de junio de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **MB MONIBYTE** (Mixta), solicitada por IMPESA HOLDING COMPANY LTD., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

36: Servicios financieros y monetarios.

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, IMPESA HOLDING COMPANY LTD., 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:

“(…) La marca que se pretende registrar está referida al conjunto particular y específico de las letras MB escritas en una forma característica y especial con figuras geométricas, siendo secundaria la parte nominativa MONIBYTE, como se observa a continuación: (…).

En el registro de la marca MONEYBIT el signo característico y especial es el nominativo adicionado con la reivindicación de los colores especiales gris y azul turquesa (…)”.

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° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

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 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.

¹ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

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.

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 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

² Ibídem.

³ Ibídem.

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

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 función⁴.

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.

1.2.4. 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.*

⁴ TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

⁵ TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

Resolución N° 15239

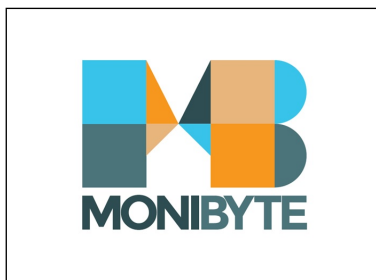
Ref. Expediente N° SD2016/0055121

- *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.*

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 compleja, conformado en su elemento denominativo por las expresiones MB MONIBYTE y, en su elemento gráfico, por un tipo de grafía especial y un diseño particular aplicado a las letras “MB” sin reivindicación de colores.

Dado que no tiene un contenido conceptual conocido, resulta ser de fantasía.

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



⁶ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁷ TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

La marca previamente registrada es de naturaleza compleja, conformada en su elemento verbal por la expresión MONEYBIT, escrita en una letra particular, con especial diseño en la letra “O”, ubicada dentro de una figura rectangular.

A pesar de conformarse por una sola palabra, es claro que esta se deriva de la unión de las expresiones “MONEY”, entendida como “dinero”, y “BIT”, como “poco”, por lo que tiene un contenido conceptual conocido por los consumidores de los servicios que identifica, comprendidos en la clase 36.

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

2.3.1. Comparación entre marcas complejas

“Las marcas denominativas complejas son las que están formadas por dos o más palabras.”⁸

“(…) una marca integrada por palabras reproducidas con caracteres tipográficos singulares debe calificarse como una marca denominativa compleja y no como una marca mixta.”⁹

“(…) la comparación de las marcas denominativas complejas¹⁰ debe llevarse a cabo con arreglo a la pauta de la visión de conjunto anteriormente expuesta. Esto significa que una marca denominativa compleja no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con cada palabra componente de la marca confrontada. La disección minuciosa de las marcas denominativas complejas en sus vocablos integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas los consumidores no se dejan guiar por diferencias cuantificables y de detalle, sino por la impresión general y persistente que las denominaciones complejas globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente. (...) Y deben tener presente singularmente que por estar expuesto diariamente a la contemplación de un elevado número de marcas, el consumidor medio del correspondiente sector del mercado únicamente conservará en su memoria una impresión general y global de las denominaciones confrontadas.

(…) en la hipótesis de las marcas denominativas complejas, la pauta de la visión global tiene que combinarse con una pauta ulterior: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compleja. (...)”¹¹

⁸ Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág. 309.

⁹ Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág. 310.

¹⁰ Aunque en el texto se habla de la comparación de las marcas denominativas complejas, las reglas que sucesivamente vayan formulándose, deberán trasladarse *mutatis mutandis* al supuesto en que se compare una marca denominativa compleja con una marca denominativa simple.

¹¹ Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Segunda Edición, 2004, pág. 310-311.

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

2.3.2. Marcas mixtas

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso N° 129-IP-2004, Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

2.3.2.1. Prevalencia del elemento nominativo

“Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:”¹²

- *Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- *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.*
- *Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.¹³*

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

¹³ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo de los signos

Esta Delegatura encuentra que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en sus conjuntos marcarios, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos que identifican, así como porque el elemento gráfico de las marcas confrontadas, consiste exclusivamente en el uso de una grafía particular, sin reivindicación de colores.

Si bien, entre las marcas confrontadas se presentan diferencias ortográficas, consistentes en el cambio de posición de la letra E“, así como en el reemplazado de le “i” por la “Y”, es claro que fonéticamente resultan similares, dado a que la pronunciación de estas es casi identifica.

Como ya se ha mencionado, a pesar de que la marca fundamento de negación este conformada en su elemento denominativo por una sola expresión, es claro que esta la configuran dos palabras, “MONEY” y “BIT”, donde la primera se pronuncia como “MONI”, y en su conjunto “MONIBIT”. De esta manera, se presenta una cercanía fonética muy estrecha con la marca solicitada “MONIBITE”.

Así mismo, es evidente que los elementos en común guardan una misma secuencia dentro de los conjuntos marcarios, que deriva un impacto sonoro similar, ante lo cual, un consumidor no podría diferenciar ni receptor con claridad su contenido fonético.

Por lo expuesto, las marcas analizadas no pueden coexistir en el mercado sin generar un riesgo de confusión en el consumidor.

cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

Página 8 de 10

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121

3.2. Relación de productos o servicios

La marca solicitada a registro pretende reivindicar, “*servicios financieros y monetarios*” (clase 36).

Por su parte, la marca antecedente identifica “*seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios*” (clase 36).

Vista la cobertura de los signos confrontados, es claro que además de identificar servicios comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional, en consideración a su naturaleza y finalidad, satisfacen las mismas necesidades del consumidor y por lo tanto son complementarios e intercambiables.

Lo anterior, dado que tanto la marca solicitada como la registrada reivindicán servicios monetarios, pudiendo ser prestados por los mismos empresarios y puestos a disposición del consumidor en el mismo tipo de establecimientos.

En efecto, los servicios referidos comparten canales de comercialización y divulgación, puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales asumiendo equivocadamente que son servicios que provienen del mismo origen empresarial.

4. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores presupuestos, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 33297 de 8 de junio de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a IMPESA HOLDING COMPANY LTD., 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

Resolución N° 15239

Ref. Expediente N° SD2016/0055121



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial