

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO 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° 9531 de 29 de febrero de 2016, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por NIKE INNOVATE C.V., y negó el registro de la Marca Comercial (Figurativa)¹, solicitada por CARLOS ALBERTO QUINTERO, 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.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a) y h) 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 solicitante CARLOS ALBERTO QUINTERO, 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:

“(…) No estamos de acuerdo con ese Despacho al hacer el análisis de las marcas confrontadas y concluir que son semejantes al punto de confusión por su parecido visual, porque lo que tiene de diferente el signo pedido es de tal magnitud que borra por completo la presunta similitud.

¹ 

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

(...) Llegados a este punto debemos entonces proceder a la comparación de tipo visual y conceptual. Si bien la jurisprudencia y la doctrina son unánimes en aceptar que las marcas deben compararse en sus similitudes, más que en sus diferencias, no existe ningún método válido para demostrar la no identidad de dos marcas que resaltando sus diferencias.

(...) Como se puede observar la comparación versa sobre dos tipos de marcas, figurativa y mixta. En las marcas figurativas resaltan dos aspectos importantes: el trazado y el concepto, en las marcas mixtas son el aspecto nominal y el aspecto gráfico esto es una unidad. Por consiguiente al realizar la comparación entre este tipo de marcas resulta necesario tener en cuenta estos aspectos.

(...) Tenemos entonces que la marca opositora NIKE + GRAFICA se compone de una parte nominal y una parte gráfica, aspecto que el Despacho olvido al momento de realizar el cotejo marcario, sustrayendo la comparación a la parte gráfica únicamente.

(...) De igual forma, la marca figurativa opositora es completamente diferente al signo registrado, toda vez que como se puede observar, esta se compone del signo de buen visto o como coloquialmente se le llama “chulito” que se ubica desde el extremo inferior izquierdo hasta el extremo superior derecho, diferente a la marca solicitada, la cual se compone por dos figuras que evocan la letra S extendida, ambas figuras esta ubicadas estratégicamente una oponiéndose a la otra y contrario a la comparación realizada por el opositor la marca solicitada tiene dos componentes que están uno encima del otro y que se componen por la letra S, lo cual no tiene nada que ver con el visto bueno de la marca FIGURATIVA opositora y mucho menos con el de la marca mixta NIKE.

(...) De esta manera es como se debe realizar la comparación de los signos, y contrario a la comparación realizada por el demandante y aceptada por el Despacho, la marca solicitada se debe compara en todo su conjunto no fraccionándola en la mitad, puesto que si se fraccionaran marcas figurativas al momento de compararlas, sería casi imposible conceder el registro de marcas de este tipo toda vez que tendrían siempre una mínima similitud con algún signo registrado.

(...) 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.

(...) De todas formas la declaratoria de notoria de la marca opuesta resulta irrelevante para el caso, primero porque los signos son evidentemente inconfundibles y segundo porque al estar en la misma clase la notoriedad se torna inocua para el análisis. Lo expresado unido a la diferencia expuesta en los puntos anteriores demuestra que la notoriedad de la marca no impide el registro del signo pedido (...)”

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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 que:

- 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:

1. 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.
2. 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.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante².

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

² TJCA, proceso N° 133-IP-2009.

³ Ibídem.

⁴ Ibídem.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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 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 marcarío

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:

“(…)

⁵ TJCA, proceso N° 114-IP-2003.

⁶ TJCA, proceso N° 164-IP-2007.

Resolución N° 7883

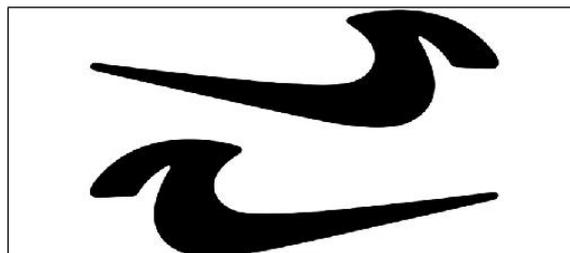
Ref. Expediente N° 15076908

- *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. (...)7”.*

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 en el número 1.2.1., teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

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

1.4.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado es de naturaleza figurativa de fantasía, conformado por la figura de dos líneas curvas irregulares de color negro.

La marca figurativa fantasiosa no sólo suscita en la mente del público una imagen, sino que al mismo tiempo evoca el concepto u objeto del cual es expresión gráfica la

⁷ TJCA, proceso N° 74-IP-2010.

⁸ TJCA, proceso N° 113-IP-2007.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

imagen constitutiva de la marca.⁹ Esta imagen o figura ha sido inventada o elegida con el único fin de utilizarse como marca. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.¹⁰

1.4.2. Naturaleza, descripción y alcance del signo notoriamente conocido.



El signo notoriamente conocido es de naturaleza fantasiosa, conformada por el elemento figurativo de una línea curva, similar al símbolo que se utiliza como viñeta y que es denominada coloquialmente como “chulo” o señal de visto, y por la expresión NIKE, carente de significado en el idioma español.

La marca mixta fantasiosa está compuesta por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.¹¹

1.4.3. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINARIOS APLICABLES A LAS MARCAS EN COMPARACIÓN

1.4.3.1. 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

⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid 2004. Pág. 324.

¹⁰TJCA, Proceso 70 -IP-2002.

¹¹TJCA, Proceso 70 -IP-2002.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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).

1.4.3.2. Prevalencia del elemento gráfico

“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 signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento (...)”.

1.4.3.3. Comparación entre marcas comunes y notorias.

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (...)”. (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 1997).

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD

2.1. Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

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”.

2.2. La Norma

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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

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

2.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹², imitación¹³, traducción¹⁴, transliteración¹⁵ o transcripción¹⁶, total o parcial, que frente al mismo se efectúen por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección¹⁷.

¹² 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.

¹³ Imitar. (Del lat. imitari).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.

¹⁴ 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.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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.

¹⁷ TJCA, proceso N° 20-IP-1997. *“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*

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

2.2.2. 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 evidente¹⁸. 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 esta manera, el signo notorio es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el mismo, 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.

2.2.2.1. 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

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”.

¹⁸ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

*c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.*

2.2.2.2. Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

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

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

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

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

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

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 el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial¹⁹.

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.

2.2.2.3. 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 230²⁰.

2.2.3. 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 semejante²¹.

¹⁹ TJCA, proceso N° 1-IP-2000. *“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”.*

²⁰ TJCA, proceso N° 28-IP-1996. *“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’”.*

²¹ TJCA, proceso N° 133-IP-2009.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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 confusión²².

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 confusión²³.

2.2.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios

Se deberá analizar, en relación con los productos o servicios, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por su naturaleza o uso 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*

²² Ibídem.

²³ Ibídem.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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 sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función²⁴”.

2.2.5. 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.

2.2.6. 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 del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o 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

²⁴ TJCA, proceso N° 114-IP-2003.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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 misma, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

2.2.7. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario

Las marcas notorias se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva, que en este tipo de marcas es sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos 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 los mismos.

Así, se observa que en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la normatividad 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 analizados²⁵”*.

2.3 Reconocimientos previos

²⁵ TJCA, proceso N° 091-IP-2009.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

Esta Superintendencia, a través de la Resolución No. 93264 de 30 de noviembre de 2015 se reconoció la notoriedad de la marca NIKE + GRÁFICA para identificar *“calzado, artículos de vestir y sombrería, zapatos atléticos, ropa atlética, artículos deportivos; equipo para ejercicio físico; juegos, servicios de almacenes al detal, relojes de pulso, relojes en general e instrumentos de medición del tiempo”*, productos de las clases 14, 18, 24, 25 y 28, en el período comprendido entre los años 2005 y 2014.

Teniendo en cuenta que la notoriedad de un signo no desaparece repentinamente y que, por (i) las estrategias publicitarias, (ii) la aceptación dentro del mercado de los productos identificados con la marca notoria NIKE + GRÁFICA y, (iii) lo demostrado hasta fecha de declaratoria de la notoriedad hasta la fecha de la Resolución No. 93264 de 30 de noviembre de 2015, se hace innecesaria una nueva valoración probatoria y se estará a lo resuelto en el mencionado Acto Administrativo, por lo cual, la notoriedad del signo trasciende a la fecha de la solicitud del expediente de la referencia. Hecha tal declaración, es procedente entrar a realizar el examen de confundibilidad en el punto siguiente.

3. EL CASO CONCRETO

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).

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato, tal y como fue mencionado por parte de esta en la Resolución N° 93264 de 30 de noviembre de 2015, en la cual se reconoció la notoriedad de la marca NIKE + GRÁFICA para identificar *“calzado, artículos de vestir y sombrería, zapatos atléticos, ropa atlética, artículos deportivos; equipo para ejercicio físico; juegos, servicios de almacenes al detal, relojes de pulso, relojes en general e instrumentos de medición del tiempo”*, productos de las clases 14, 18, 24, 25 y 28, en el período comprendido entre los años 2005 y 2014.

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos 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.

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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 los mismos.

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

En 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”²⁶.

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Una vez realizado el estudio, la Delegatura encuentra que el signo solicitado conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las semejanzas que presentan. La marca solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, se ve afectada por el uso de la primera, ya que en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada.

En efecto, los signos confrontados presentan semejanzas en el aspecto visual debido a que las diferencias en sus trazos son secundarias. En efecto, podemos encontrar que el signo solicitado no obstante presentar en su costado una ligera variación donde se incluye un símbolo abstracto, el mismo no es suficiente para que pueda ser diferenciado de la marca notoria. Los signos presentan una semejanza importante, donde los trazos, la amplitud de los elementos gráficos y extensión en el “chulo”.

²⁶ TJCA PROCESO 091-IP-2009

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

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.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, dado que la marca opositora es notoria, el examen más riguroso se daría para admitir riesgo de confusión de la marca solicitada respecto de la marca opositora pues la marca figurativa solicitada haría recordar la marca NIKE + GRÁFICA, afectando así su distintividad.

La marca solicitada está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 9531 de 29 de febrero de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a CARLOS ALBERTO QUINTERO, parte solicitante y a NIKE INNOVATE C.V., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno..

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de febrero de 2017



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Resolución N° 7883

Ref. Expediente N° 15076908

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Elaboró: JUAN SEBASTIAN GARCIA SILVA
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCIA
Aprobó: RICARDO CAMACHO GARCIA

Solicitante: CARLOS ALBERTO QUINTERO
Apoderado: GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNANDEZ

Opositora: NIKE INNOVATE C.V.
Apoderado: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO