

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

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° 2180 de 27 de enero de 2017, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición interpuesta por AZUL & BLANCO MILLONARIOS F C S A, MILLONARIOS F C y negó el registro de la Marca **CHURTA M CHURTA M.TE QUIERO AZUL** (Mixta), solicitada por ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M S A S, para distinguir los siguientes productos servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

25: PRENDAS DE VESTIR DEPORTIVAS PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS, GUAYOS Y ZAPATOS DEPORTIVOS.

41: SERVICIOS DE EDUCACIÓN, ESCUELAS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 y el artículo 137 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, ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M S A S, 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:

"(...). Con lo anterior, se indica que se debe realizar una comparación de los signos teniendo en cuenta todos los elementos:

• Comparación Fonética

MILLONARIOS/CHURTA	M	CHURTA	M.	TE	QUIERO	AZUL/
MILLONARIOS/CHURTA	M	CHURTA	M.	TE	QUIERO	AZUL/
MILLONARIOS/CHURTA	M	CHURTA	M.	TE	QUIERO	AZUL/
MILLONARIOS/CHURTA	M	CHURTA	M.	TE	QUIERO	AZUL/
MILLONARIOS/CHURTA M CHURTA M. TE QUIERO AZUL/						

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

Por lo anterior, es evidente que las marcas confrontadas son fonéticamente distintas y que ello no generaría confusión y menos aún algún tipo asociación empresarial por lo que reiteramos estamos frente a dos signos donde cada uno tiene su propia identidad. Así mismo, debe tenerse en cuenta que la comparación fonética es la que hace referencia a la impresión sonora y en este caso las marcas confrontadas distan completamente de tener algún parecido tal y como se señala a continuación.

(...) La comparación fonética, permite evidenciar que las marcas presentan una diferencia notable y que son distintas en su pronunciación, donde la marca opositora estará siendo pronunciada únicamente por cuatro sílabas, mientras que la marca solicitada está compuesta por 11 sílabas CHURTA M CHURTA M. TE QUIERO AZUL.

Comparación Conceptual: En relación con este punto es importante indicar que tanto la marca registrada como la solicitada conceptualmente tienen distintos significados. El uso de la expresión “CHURTA” corresponde al segundo apellido del director técnico de la escuela el señor LUIS GERMÁN ORTIZ CHURTA, reconocido jugador de fútbol de nuestro país que no solamente jugó para el Club Los Millonarios, sino que además es ex jugador del Deportivo Cúcuta, y que finalmente luego de la carrera como deportista profesional se dedicó a la búsqueda y formación de nuevos talentos del fútbol, forjado su propia trayectoria.

Entre tanto, la marca la letra “M”, hace referencia al nombre de su actual esposa Magdalena Valderrama Lozano, quien además es la representante legal de la escuela de fútbol CHURTA M S.A.S., sin embargo, la letra “M” por sí sola es una marca de fantasía, que puede hacer referencia a una infinidad de significados o simplemente no significar nada, pero en este caso concreto tiene un significado específico, la inicial del nombre MAGDALENA, como ya se ha indicado.

Entre tanto, la palabra “MILLONARIOS” hace referencia al equipo de fútbol colombiano de la capital del país, y esta palabra no da la posibilidad a otro significado. En conclusión, se evidencia que la marca solicitada difiere conceptualmente a la ya registrada y cuenta con la suficiente distintividad para tener su exclusividad de uso en el territorio nacional y puedan coexistir en el mercado como lo han venido haciendo por más de veinte años.

(...) Dado lo anterior, es importante indicar que como se evidenció en los puntos anteriores, la marca que se pretende registrar no es una reproducción o imitación del signo registrado que por sí misma tiene fuerza distintiva carente de generar algún tipo de confusión. Así mismo, el signo CHURTA M CHURTA M. TE QUIERO AZUL, no solo hace referencia a los productos y servicios ofrecidos, sino que además ha sido el nombre comercial desde 1993 y ha identificado a la compañía en el mercado, con una trayectoria de más de 20 años ofreciendo experiencia y calidad como escuela de formación deportiva que le ha permitido estar posicionado dentro de las primeras escuelas de fútbol del país, además de participar en los diferentes campeonatos a nivel nacional, logrando posiciones

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

destacadas dentro de los mismos, tanto así, que el mismo “Club Deportivo Los Millonarios” ha reconocido su trayectoria y ha celebrado convenios de cooperación deportiva, donde CHURTA M. TE QUIERO AZUL, ha presentado la asesoría técnica a las escuelas de formación a través de curso de capacitación y entrega de material didáctico. Sin que a la fecha de la solicitud del registro hubieran presentado algún tipo manifestación de inconformidad por el uso del signo o hubieran informado sobre algún tipo de amenaza por competencia desleal.

Por lo anteriormente expuesto, no se encuentra que hay un aprovechamiento de la marca registrada, sino que la marca CHURTA M CHURTA M. TE QUIERO AZUL, se ha forjado desde hace más dos décadas en el campo deportivo nacional. Teniendo en cuenta, que la sustentación de la superintendencia se tomó por la coincidencias de la letra de la marca registrada y la de la marca que pretende ser registrada, como se observa son la misma letra con diferente grafía, así mismo, es preciso señalar que la jurisprudencia y la doctrina se ha manifestado en repetidas ocasiones que las letras en sí mismas sin que tengan ningún significado no pueden ser monopolizadas y son consideradas como marcas débiles, ya que tienen que soportar la coexistencia de otras marcas formadas por las mismas letras, siendo protegido como marca el dibujo característico que se le dé a la letra y el elemento gráfico que lo acompañe.

En efecto, en la solicitud de registro de la marca “M” (mixta) en la clase 30, a nombre UNILEVER N. V., tramitada bajo expediente N° 0646014 la entonces división de signos distintivos negó el registro de la marca solicitada a través de la resolución N° 55266 del 24 de diciembre 2008. En este orden de ideas resulta evidente que, sobre las letras “M” los empresarios no puede pretender tener su exclusividad, pues impediría el uso de la misma en cualquier tipo de marca que la incorpore, lo que resulta a todas luces contrario a la naturaleza de los registros marcarios. Por su parte, se realizó la correspondiente validación en la página WEB de esta Superintendencia de las marcas que han sido otorgadas y que contienen las letras iguales o similares para las mismas clases o clases conexas, como se aprecia a continuación.

Como se puede evidenciar, el utilizar una o más letras como signo distintivo es perfectamente viable, luego la distintividad la genera el diseño que les acompañe, como se observa en las concesiones que mostraron anteriormente, donde esta superintendencia ha falla en concordancia y ha otorgado la titularidad a cada una de ellas.

(...) Frente a la conexidad competitiva: Para este punto es importante señalar que la marca Millonarios, hace referencia a una empresa con reconocimiento a nivel nacional e internacional que cuenta con todo tipo de canales de comercialización, adicional a ello niños y adolescentes seguidores del equipo ingresan a la escuela de futbol para pertenecer a este equipo, entre tanto, la escuela Futbol Churta, realiza la comercialización de sus servicios a través del voz a voz entre los mismos estudiantes, además del reconocimiento que la misma trayectoria les ha dado. Y es claro para los consumidores que la marca es CHURTA M CHURTA M TE

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

QUIERO AZUL, donde la palabra CHURTA se repite dos veces y se encuentra ubicada en la parte superior derecha de gran visibilidad, siendo muy relevante y generando distintividad, para que los consumidores de ésta tengan claro el origen empresarial y no haya lugar a confusión.

Respecto a la comercialización de uniformes estos son adquiridos por los mismos estudiantes de la escuela para sus prácticas y torneos, como se señala en certificación expedida por el contador de la empresa ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M S A S., los uniformes son entregados a sus estudiantes al momento de matricularse en la escuela y cuando se es necesario se adquiere por un costo de \$32.0000 el uniforme, es decir, su comercialización es exclusivamente a los alumnos y no se venden en almacenes, sino que adquieren en la misma oficina de matrículas.

Es decir, la comercialización no se hace de manera masiva y reitero, no se tienen puntos de venta externos al público, caso completamente contrario a lo que ocurre con las prendas del Millonarios que tiene puntos directos de venta y manejo de distribuidores, y su comercialización se hace de manera masiva a todos sus seguidores a costos más elevados, ya que esta es una forma de financiarse el equipo, de hecho el uniforme de la escuela de futbol CHURTA no se modifica desde hace más de cinco años, ya que su comercialización no se ve como una línea de negocio, como si es explotado por el equipo Millonarios, se puede evidenciar entonces, que no hay aprovechamiento alguno de la marca (...)”.

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 5 de febrero de 2018 mediante oficio No. 1145, se corrió traslado a la sociedad opositora AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A., de las pruebas adicionales que el solicitante ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M SAS, presentó con el recurso de apelación.

CUARTO: Que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del oficio del traslado No. 1145, el opositor no se pronunció al respecto.

QUINTO: 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: NOTORIEDAD

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

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

“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 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.

1.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹, imitación², traducción³, transliteración⁴ o transcripción⁵, total o parcial, que frente al mismo 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 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 protección⁶.

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:

¹ 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.

² 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.

³ Traducir. (Del lat. traducĕre, 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.

⁴ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, 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.

⁵ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 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.

⁶ 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° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

“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 evidente⁷. 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”.

1.2.4. Criterios para determinar la notoriedad

⁷ Diccionario de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.
Página 7 de 25

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

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 determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial⁸.

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 486⁹.

1.2.6. 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 semejante¹⁰.

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 confusión¹¹.

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

⁸ 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”.*

⁹ 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’”.*

¹⁰ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

¹¹ *Ibidem.*

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

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 confusión¹².

1.2.7. Criterios de conexidad de los productos o servicios

Se 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 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

¹² Ibídem.

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

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”¹³.

1.2.8. 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.

1.2.9. 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 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

¹³ TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

tercero de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

1.2.10. 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, 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, 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”*¹⁴.

1.3. Pruebas aportadas tendientes a establecer la notoriedad de la marca MILLONARIOS

La Delegatura encuentra que, AZUL & BLANCO MILLONARIOS F C S A, MILLONARIOS F C, con el escrito de oposición, con el fin de demostrar la notoriedad de la marca **MILLONARIOS**, presentó las siguientes pruebas:

- **Pruebas trasladadas:**

¹⁴ TJCA, Proceso N° 091-IP-2009.

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

a) La sociedad opositora solicita se tengan como pruebas las que reposan en el expediente administrativo N°. 12031740.

- **Pruebas aportadas:**

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

b) Artículo en línea de golgolgol.com, “Millonarios aseguró su punto ‘invisible’” del 05 de noviembre de 2012.

c) Artículo del periódico El Espectador del 18 de diciembre de 2012, “Me siento feliz por Millos: Javier Álvarez”.

d) Artículo en línea de Terra del 29 de enero de 2013, “Me quedó feliz en Millonarios: Román Torres tras renovación”.

e) Artículo del periódico El Tiempo del 21 de enero de 1998, “Más de Millos”.

f) Artículo en línea de Terra del 21 de mayo de 2012, “Los hinchas de Millonarios aún creen en el equipo azul”.

g) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 19 de agosto de 2002, “Línea Cuatro”.

h) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 27 de febrero de 2013, “La hora de Ithurralde con Millos en la Copa Libertadores”.

i) Artículo en línea de Terra del 24 de febrero de 2013, “Hinchas de Millonarios en redes, indignados con ataque a bus”.

j) Artículo en línea de Terra del 20 de febrero de 2013, “Hinchas de Millonarios apoyan al equipo en redes sociales”.

k) Artículo en línea del periódico El Espectador del 3 de febrero de 2013, “Ganando, así Millonarios empezó la defensa del título”.

l) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 26 de noviembre de 2001, “Galván acabó con Millos”.

m) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 02 de noviembre de 1990, “Fue una de las tres peores campañas azules como visitante perdió 11 de 20 juegos”.

n) Artículo en línea del caracol.com del 19 de marzo de 2013, “Fiesta en Millonarios por el regreso del equipo a la Copa Libertadores”.

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

- o) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 06 de abril de 2011, “En Millos, volví a la boca del lobo”.
- p) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 18 de marzo de 2013, “En el último minuto, Millos logró un triunfo de infarto sobre Cúcuta”.
- q) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 18 de abril de 1999, “Millos, en Ibagué”.
- r) Artículo del periódico El Tiempo del 05 de marzo de 1997, “Abran paso, que millos va saliendo”.
- s) Artículo Millos tendrá juego de lujo, del 4 de febrero de 2012.
- t) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 18 de agosto de 1993, “Millos frente a unos pijaos de piernas caídas”.
- u) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 09 de noviembre de 1993, “Millos: el camino más duro”.
- v) Artículo en línea publicado en Fuel Car Magazine del 26 de enero de 2012, “Millonarios F.C., el equipo azul para 2012”.
- w) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 25 de julio de 2005, “Este Millos promete”.
- x) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 31 de octubre de 1990, “Veteranos de Millos en Ocaña”
- y) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 02 de febrero de 2014, “‘Tengo el Millos que quiero’: Juan Manuel Lillo”.
- z) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 14 de julio de 1997, “Oe, Oe, Oe, Oeee Millos, Millos”.
- aa) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 14 de enero de 2000, “Niño, a Millos”.
- ab) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 16 de septiembre de 2004, “Millos, ganador”.
- ac) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 24 de junio de 1996, “Millos, el papá de Nacional”.

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

ad) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 27 de julio de 2009, “Millos ya conoció la derrota”.

ae) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 08 de febrero de 1995, “Millos y Tolima, en ceros”.

af) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 24 de enero de 2008, “Millos y su nueva cara”.

ag) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 14 de octubre de 1995, “Millos y los pelados”.

ah) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 31 de mayo de 2015, “Millos y Cali, duelo de gigantes con pronóstico reservado”.

ai) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 09 de agosto de 2010, “Millos: un empate a puro corazón”.

aj) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 15 de noviembre de 2012, “Millos sueña con seguir en la Suramericana”.

ak) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 29 de enero de 1996, “Millos se pegó la rodadita”.

al) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 08 de junio de 1992, “Millos reapareció el poder de Rendón”.

am) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 17 de mayo de 2006, “Millos: por todo o nada”.

an) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 09 de julio de 1992, “Millos: por fin ganó a Cúcuta”.

ao) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 23 de febrero de 2004, “Millos perdió dos veces”.

ap) Artículo en línea del periódico El Tiempo del 05 de marzo de 2001, “Millos nada que mejora”.

aq) Informe relevante del 19 de septiembre de 2014, en el que se informa que la Asamblea General de Accionistas aprobó el reglamento de suscripción de Veinte Millones (20.000.000) acciones ordinarias en la sociedad de un valor nominal de Mil

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

Pesos (\$1.000) cada una, las cuales se ofrecerán al precio de mil (\$1.000) pesos cada una.

ar) Informe relevante en el que se informan los resultados de la Segunda Oferta Pública de Acciones ordinarias de la sociedad, en la que se suscribieron un total de 12.512.890 acciones.

as) Copia del auto núm. 4458 de 2013, por el que la Superintendencia de Industria y Comercio decretó medidas cautelares.

as) Resultados de la búsqueda las palabras “MILLOS”, “MILLONARIOS”, “EQUIPO ALBIAZUL”, “BALLET AZUL”; en los motores de búsqueda GOOGLE, BING y YAHOO.

at) Impresiones de pantalla de FACEBOOK, de las cuentas: MILLONARIOS F C., NOTICIAS AZULES MILLONARIOS FC, MILLOS EL MAS GRANDE, NOTIMILLOS, MILLOS (EL BALLET AZUL), “Millonarios F.C. ‘El Ballet Azul’”, SOY DE MILLOS, “Bogotá 100% Albiazul”, Millonarios FC Glorioso Campeón”, “Millonarios FC Glorioso Campeón”, “Millonarios FC Glorioso Campeón”.

au) Impresiones de pantalla de INSTAGRAM, de las cuentas: “MILLOSOFICIAL”, “millos_es_mi_vida”, “golesmillonarios”, “millos14fc”, “millosunico”, “millosmasgrand”, “millosfcen línea”.

av) Impresiones de pantalla de Twitter de las cuentas: @MillosFCoficial, @NoticiasMillos, @losmillonarios, @MillonariosFCM, @Millonarios, @MillonariosDC_

aw) Certificados de registro de la familia de marcas MILLONARIOS, registradas en Colombia.

ax) Fotografías de los uniformes deportivos utilizados por el equipo MILLONARIOS, patrocinados por marcas como PEPSI, COLOMBIANA, CAFAM, CRISTAL ORO, LEONA, LG.

ay) Boletería de los encuentros deportivos del equipo MILLONARIOS, de los años 2011, 2012 y 2015.

az) Impresión de pantalla del mapa de ubicación del Museo de Millonarios F.C., en la ciudad de Bogotá, Colombia.

ba) Vídeos de youtube.

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: INDICIOS DE COMPETENCIA DESLEAL

2.1. Artículo 137 de la Decisión 486

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

2.2. Concepto

De acuerdo con lo establecido por la norma transcrita y para que, efectivamente, se pueda señalar que estamos en presencia de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio que otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal.

Así las cosas, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Los indicios razonables deben estar debidamente probados en el trámite, con sujeción a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil Colombiano en materia probatoria; es decir que las pruebas deben ser pertinentes, conducentes y eficaces y

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

su apreciación debe efectuarse en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme a lo consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

El segundo requisito exige que la solicitud de registro se presente con el fin de perpetrar (consumar), facilitar (hacer posible la ejecución) o consolidar (dar firmeza) un acto de competencia desleal. Cabe anotar que el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que *“es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”*.

De los actos de competencia vinculados a la propiedad industrial calificados como desleales a la luz de la Decisión 486 en materia marcaria

En cuanto a las normas comunitarias pertinentes, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por medio de su artículo 258, *considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos*¹⁵. A título enunciativo, esa misma Decisión en su artículo 259 establece tres (3) de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial¹⁶, a los que se debe añadir los contenidos en la Ley 256 de 1996¹⁷.

Como se observa, el legislador andino fue claro al establecer que para nuestros efectos los hechos concernientes a los actos de competencia desleal deben estar relacionados con la propiedad industrial. En otras palabras, para que un acto se considere desleal, bajo el marco de la Decisión 486, debe involucrar necesariamente derechos sobre Nuevas creaciones o Signos distintivos.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las normas de competencia desleal al buscar la protección de la buena fe comercial, suelen configurar sus conductas de forma tal que el operador jurídico no se vea limitado por una rigidez normativa al momento de

¹⁵ *“Artículo 258 - Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”*.

¹⁶ *“Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:*

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,*
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”*.

¹⁷ Decreto 2591 de 2000, *“Artículo 22. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL. Las conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996”*.



Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

fallar. Tan es así, que la Ley 256 de 1996 establece una prohibición genérica frente a todos actos de competencia desleal (artículo 7 de la norma en cita), y con base en ella se edifican otros preceptos que parten de los casos más comunes de violación a la sana competencia, los cuales a su vez son configurados para obtener el mayor campo de acción posible.

Esta cualidad en apariencia reñiría en contra de los preceptos de protección marcaria, puesto que se da la falsa imagen de que determinadas conductas anómalas que se dan con la presentación de una solicitud de registro marcario como los signos engañosos, la confundibilidad con marcas y nombres comerciales protegidos, la afectación de la identidad o prestigio de una persona, entre otras, se encontrarían en curso dentro de dos causales de irregistrabilidad al mismo tiempo, lo que desnaturalizaría el carácter especial de cada régimen y dejaría en tela de duda la necesidad de existencia de uno u otro, al menos en lo tocante con la Propiedad Industrial.

Sin embargo debemos recordar que en cumplimiento de los preceptos de la interpretación jurídica *“el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus parte, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía”*¹⁸ y que *“la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”*¹⁹. En vista de lo anterior, debemos concebir que el fin del precepto del artículo 147 de la norma andina es el de ofrecer protección jurídica contra aquellas conductas contrarias a la buena fe comercial que estando directamente relacionadas con la solicitud de registro marcario no gocen de una protección especial dentro de las demás causales de irregistrabilidad.

Así, a manera de ejemplo, si el punto del debate sobre la registrabilidad de un signo como marca se centra en su confundibilidad con una marca registrada o previamente solicitada para registro que ampara productos o servicios relacionados, alegar la configuración de la causal del artículo 137 por actos de competencia desleal de confusión o de imitación carecería de sentido, porque ya existe una norma especial para el caso, esto es la prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Procederá, entonces, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, cuando no exista norma especial de protección marcaria para el asunto que se debata.

2.3. Pruebas aportadas

Ahora bien, para fundamentar la causal de irregistrabilidad, la sociedad opositora alega que el solicitante se dedica a la misma actividad económica, y que dado el

¹⁸ Artículo 30 del Código Civil.

¹⁹ Artículo 5, numeral 1) de la Ley 57 de 1887.



Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

carácter notorio de su signo MILLONARIOS, así como de sus colores azul y blanco, la solicitante pretende aprovecharse comercialmente al solicitar el registro.

Por su parte, el solicitante ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M S.A.S., allegó los siguientes documentos en el escrito de respuesta a la oposición:

- a) Constancia expedida por el Club Deportivo "Los Millonarios" expedida 25 de octubre 1.993.
- b) Certificación del 2 de abril de 2002, expedida por el Club Deportivo "Los Millonarios".
- c) Convenio de Cooperación Deportiva Interinstitucional mayo 8 de 2002.
- d) Otro si Convenio de Cooperación Deportiva Interinstitucional 20 de marzo de 2010.
- e) Resolución N° 566 del 24 de octubre de 2006, emitido por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
- f) Resolución N° 021 del 17 de enero de 2007, expedido por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
- g) Resolución N° 808 del 27 de diciembre de 2011, expedido por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
- h) Artículo revista Albiazul. Edición 1, octubre-noviembre año 2012 página 22.

3. NATURALEZA, DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

3.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza compleja, conformada en su elemento denominativo por la frase "CHURTA M CHURTA M. TE QUIERO AZUL" y, por la frase explicativa "ESCUELA DE FUTBOL".

Su elemento gráfico está determinado por un escudo, que cuenta con una línea lateral divisoria del mismo en dos partes iguales, donde la parte superior incluye la expresión "CHURTA" y la inferior la letra "M", así como la frase "DIOS ES AMOR", que se repite tres veces.

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

Dado que el término “CHURTA” no tiene un contenido conceptual conocido, resulta ser de fantasía; a diferencia de la frase “TE QUIERO AZUL”, la cual es arbitraria para identificar productos y servicios comprendidos en la clase 25 y 41 del nomenclador internacional.

3.2. Naturaleza, descripción y alcance de la marca notoria



La Superintendencia a través de la Resolución N°. 12976 del 28 de febrero de 2014, declaró la notoriedad de la marca MILLONARIOS, para identificar “actividades deportivas”, en el periodo comprendido entre julio del año 2010 a julio del año 2013.

Por su parte, mediante Resolución N° 2180 de 27 de enero de 2017, se extendió el factor temporal de la notoriedad del signo MILLONARIOS para el periodo comprendido entre el año 1989 a julio de 2010, y para el periodo comprendido entre agosto de 2013 al mes de mayo de 2015.

La marca notoria es de naturaleza compleja, conformada en su elemento grafico por un escudo con dos ondas en la parte superior terminadas en tres puntas, y que en la parte inferior termina en una punta en V. La figura externa presenta un doble borde, adicionalmente en su interior está dividida en dos partes en diagonal izquierda que en su interior incorpora dos círculos entre lazados de color blanco, en la parte derecha la letra M de color azul, con una grafía específica. Dado su tamaño y disposición, el elemento gráfico es el predominante dentro del signo.

Por su parte, el elemento denominativo consiste en la expresión “MILLONARIOS”, que se ubica en la parte inferior del conjunto marcario y que, si bien, tiene un significado conocido, nada dice respecto de los servicios que identifica, tales como “*actividades deportivas*”, ni sobre sus características, por esta razón, resulta ser arbitrario.

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

3.3.1. 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

Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

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).²⁰

4. CASO CONCRETO

4.1. Análisis del literal h) del artículo 136

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera unos productos y servicios pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera unos productos y servicios pensando que estos tienen un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

En el caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, así como el grado de recordación del signo opositor, la marca MILLONARIOS ha sido considerada como notoria, ya que se logró acreditar la inversión que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Una vez analizados los signos confrontados en su visión en conjunto, es claro que si bien existen diferencias en su elemento denominativo, dado a que el de la marca solicitada está conformada por la frase “CHURTA M CHURTA M.TE QUIERO AZUL” y, la del signo notorio por la expresión “MILLONARIOS”, la parte gráfica de los mismos resulta ser sobresaliente y predominante y, tanto el signo solicitado como el opositor, incorporan la misma imagen, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos, los asocie como provenientes del mismo origen empresarial.

En efecto, las marcas en comparación incorporan como elemento gráfico la figura de un escudo, que si bien no presenta identidad en sus trazos, si coinciden en sus características principales y diferenciadoras, que consisten en la inclusión de una línea lateral divisoria de dos partes iguales; la combinación de los colores azul y blanco, así como que en su parte inferior, se visualiza la letra “M”.

Tal y como figura en las pruebas aportadas en el expediente de la referencia, MILLONARIOS es reconocido como “EL EQUIPO ALBIAZUL” y sus seguidores como “LA HINCHADA AZUL”, por lo que es evidente que dicho color resulta ser característico del signo notorio, así como de los servicios que identifica. Por lo expuesto, la frase que incorpora la marca solicitada dentro de su conjunto, “TE QUIERO AZUL”, aumenta la semejanzas que se presentan entre los signos, pues aunado a las similitudes descritas, esta haría alusión al sentimiento que se produce en los seguidores del equipo MILLONARIOS.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-IP-2009, marca BESAME, 17 de NOVIEMBRE de 2009.



Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

Por su parte, el signo solicitado pretende reivindicar “*prendas de vestir deportivas para hombres, mujeres, niños y niñas, guayos y zapatos deportivos*”, y “*servicios de educación, escuelas de entrenamiento deportivo*”; y la marca opositora fue declarada notoria para identificar “*actividades deportivas*”.

En consideración a su naturaleza y finalidad, los servicios reivindicados por los signos resultan ser intercambiables y complementarios y a su vez, comparten canales de comercialización. Lo anterior, dado que el consumidor podrá en ambos casos acceder a uno u otros a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que son provienen del mismo origen empresarial.

En relación con los productos comprendidos en la clase 25 internacional, al incluir dentro de su cobertura vestuario deportivo; guayos y zapatos deportivos, son dirigidos a los mismos consumidores, destinatarios de los servicios de actividades deportivas, por lo tanto, generaría en el consumidor la creencia equivoca de que son elaborados y prestados por el mismo titular.

En definitiva, el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre los signos confrontados y, por lo mismo, adquirir los productos y servicios que identifica el signo solicitado, pensando que provienen del mismo origen empresarial, que la marca opositora.

Además del inminente riesgo de confusión indirecta que se materializa entre los signos confrontados, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado genera un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria MILLONARIOS, por lo que podría atraer clientes hacia sus productos y servicios, valiéndose del prestigio de la marca notoriamente conocida, así como obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno, generando así, un aprovechamiento injusto de la reputación de una marca notoria, que como es sabido, tiene un estatus especial y goza de una protección reforzada.

4.2. Análisis de los indicios de competencia desleal

No puede pasar por alto esta Delegatura la evidente coincidencia entre el signo solicitado y la marca notoria opositora, esto es, el uso de los colores azul y blanco; la disposición de los elementos en el conjunto gráfico; la coincidencia en el uso de la letra “M” en el extremo inferior del escudo; la expresión “TE QUIERO AZUL”, que evoca un sentimiento al equipo MILLONARIOS; lo que puede generar que los consumidores asuman que los productos y servicios que pretende amparar el signo solicitado tiene el mismo origen comercial del opositor.

Una vez revisadas las pruebas obrantes en el expediente, entre el CLUB DEPORTIVO LOS MILLONARIOS y el CLUB CHURTA M TE QUIERO AZUL se celebró un convenio



Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

de cooperación deportivo, por lo que es evidente el conocimiento previo que tiene el solicitante de la marca opositora. Respecto al conocimiento del signo, deberá tenerse en cuenta que tanto la solicitante como el opositor pertenecen al mismo sector, como se tratan de los productos y servicios deportivos, en el cual se pueden identificar a los actores del mercado, siendo entonces viable inferir que la presente solicitud de registro se inspira en una conducta cuestionable y poco transparente de la interesada.

Así las cosas, en el presente caso se intenta registrar un signo manifiestamente semejante al signo notorio, para distinguir los mismos servicios comprendidos en la misma Clase Internacional, así como productos conexos, por lo cual, se advierte la existencia de indicios que permiten inferir que con el registro de la marca tramitada bajo este expediente se perpetraría un acto de competencia desleal, particularmente la confusión respecto de los productos y la actividad comercial del empresario que ha explotado la marca fundamento del presente trámite y la ha posicionado en el mercado.

Ahora bien, nótese que la presente decisión se fundamenta en la existencia de indicios, lo cual no determina que estamos frente a la existencia efectiva de un acto de competencia desleal de manera inexpugnable, limitándose la actuación de esta Delegatura a la determinación de la existencia de algunos factores que eventualmente pudieren determinar la existencia de un acto de competencia desleal, correspondiendo a otras autoridades la determinación de la real y efectiva existencia del mismo.

5. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores presupuestos, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal h) y 137 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° 2180 de 27 de enero de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M S A S, parte solicitante y a AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A, AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S A, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Página 24 de 25



Resolución N° 49579

Ref. Expediente N° 15080820

Dada en Bogotá D.C., a los 16 de julio de 2018



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

