

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-010342- -00001-0000	Fecha: 2014-03-05 13:13:55
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señora
MONICA ALEXANDRA GARCIA TORRES
monigato44@yahoo.es

Asunto: Radicación: 14-010342- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

La peticionaria formula la siguiente consulta:

“Por medio de la presente solicito me informen si existen coincidencias fonéticas de la marca (...) con las siguientes marcas encontradas en el listado de antecedentes marcarios (...)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.
2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.
(...)
4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)

Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes

funciones:

- “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.
2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.
3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:

- Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).
- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación le brindamos información sobre la similitud fonética entre signos.

2.1 El riesgo de confusión.

El artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina contiene una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, dentro de las cuales se encuentra la siguiente:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión

o de asociación; (...)” (1)

Respecto de la confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo,

deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. (...)

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” (2)

Así mismo, dicho Tribunal ha considerado en relación con el riesgo de confusión:

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y

otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(3)

De acuerdo con lo cual, durante el trámite de registro de una marca se lleva a cabo un examen o cotejo entre el signo objeto de solicitud y aquellos en relación con los cuales pudiera existir riesgo de confusión.

2.2 Similitud fonética y comparación fonética.

Específicamente en relación con la similitud fonética que se pudiera presentar entre dos signos distintivos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado:

“(…) La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. (...)” (4)

En relación con la comparación fonética entre dos marcas la Guía de Examen de Prohibiciones Relativas de Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas –OEPM- establece:

“Comparación fonética:

-Criterio general: Hay que tener en cuenta la impresión auditiva global que produce el denominativo en el consumidor medio sin descomponer los elementos o sílabas que lo formen. En principio si las marcas se parecen fonéticamente habrá que concluir que los signos no son compatibles salvo que como hemos visto anteriormente, el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión existente en un

primer lugar.

- Otros criterios a tener en cuenta:

- Identidad de la sílaba tónica de las marcas comparadas: se podrán considerar semejantes las marcas si la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...)
- El orden de las vocales que forman la denominación: se podrán considerar semejantes aquellos signos comparados que tengan la sucesión de vocales en el mismo orden. (...)
- El factor tónico: otro criterio que puede aumentar la semejanza entre los signos en conflicto es la coincidencia en las sílabas que encabezan las respectivas denominaciones. (...)
- La transposición de los elementos integrantes de las denominaciones comparadas: otro hecho que puede crear la semejanza existente entre los signos comparados es que se trate de signos compuestos por las mismas sílabas o letras cambiadas de orden. (...)" (5)

Así mismo, en lo atiente a la comparación fonética de marcas denominativas la doctrina ha considerado:

“Esta comparación constituye un importante hito en el proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son semejantes. Al comparar fonéticamente las marcas confrontadas, hay que aplicar los siguientes criterios:

1. La ordenación de las vocales en las marcas cotejadas: Conforme a este criterio, las marcas deben considerarse semejantes cuando tienen vocales idénticas y situadas en el mismo orden. El destacado papel de este criterio se debe a que desde una perspectiva fonética el orden de las vocales es el principal factor que contribuye a forjar la impresión general que una denominación provoca en la mente del público de los consumidores. Este criterio ha sido invocado ocasionalmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español. Así en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27-5-1974 (...) se declara que entre la marca solicitada “Valober” y la marca anterior “Valmopher”, “existe un acusado parecido que raya con la identidad fonética en los sonidos vocales, pues tanto en una como en otra denominación las vocales A,O,E son las mismas y están colocadas en esa misma disposición.”
2. El relieve de las vocales integrantes de las denominaciones monosílabas. La identidad de estas vocales habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas. En cambio, la presencia de vocales diferentes puede ser un factor decisivo para negar la semejanza de las marcas cotejadas. (...)
3. La importancia del factor tónico. Este criterio implica que al comparar las marcas denominativas simples, debe otorgarse un valor destacado al dato de que sean dispares o coincidentes las sílabas que encabezan las respectivas denominaciones. Este dato ha sido invocado por la jurisprudencia, bien para fundamentar la inexistencia de semejanza entre las marcas, o bien para decretar la semejanza. (...)" (6)

Finalmente, reiteramos que los enunciados son una serie de criterios que ha fijado la doctrina y jurisprudencia con el fin de llevar a cabo la comparación entre marcas a

efectos de determinar si son fonéticamente confundibles. Sin embargo, según se indicó con antelación, un pronunciamiento en particular sobre si una está o no incurso en una causal de irregistrabilidad solamente podrá ser efectuada por la Delegatura de Propiedad Industrial de esta Superintendencia dentro del trámite pertinente.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia:

- (1) Literal a del artículo 134 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- (2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 37-IP-2013.
- (3) *Ibídem*.
- (4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 134-IP-2013.
- (5) Oficina Española de Patentes y Marcas, Guía de Examen de Prohibiciones Relativas de Registro, http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/index.html , consultado el día 6 de febrero de 2014.
- (6) Fernández-Novoa Carlos y otros, Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2009, Madrid, páginas 591 y 592.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango
Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica