

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

BOGOTÁ D. C.,  
NÚMERO DE REFERENCIA INTERNA: 14 – 270498  
RESOLUCIÓN No. **00028071**  
CÓDIGO OMPI: FI

**[PROTOCOLO DE MADRID**

**Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional conforme al artículo 5 del protocolo de Madrid y la regla 18ter numeral 2 i) y ii) del reglamento.**

**I. Oficina que realiza notificación:** COLOMBIA. Superintendencia de Industria y Comercio  
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10  
PBX: 5870000. Fax: 5870139. Línea 01-8000-910165  
Call Center 5920400. Bogotá, D.C., Colombia.

**II. Registro Internacional No. 1225515**

**i. Marca: RLX RALPH LAUREN (nominativa)**

**RLX RALPH LAUREN**

**III. Nombre y dirección del titular del registro internacional:**

The Polo/Lauren Company, L.P.  
650 Madison Avenue New York, NY 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

**IV. Declaración de concesión de la protección.**

**V. Concesión para los siguientes productos de las clases 9, 14, 18 y 25.**

*Clase 9 “Gemelos, estuches para quevedos, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, cordones para quevedos, monturas de quevedos, cadenas para quevedos, cordones para quevedos, gafas ópticas, estuches para gafas, monturas de gafas, cristales de gafas, gafas (óptica), estuches para gafas de sol, cordones para gafas de sol, monturas de gafas de sol, cadenas para gafas de sol, gafas de sol”.*

*Clase 14 “Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos”.*

*Clase 18 “Maletines para documentos, mochilas, bolsas de playa, carteras de mano (portafolios), bastones, tarjeteros (carteras), bolsos de mano, estuches para llaves, bandoleras de cuero, sombrillas, billeteras, monederos, bolsitos, portafolios escolares, alforjas, bolsas para la compra, maletines, fundas para trajes, camisas y vestidos, bolsas de viaje, baúles de viaje, maletas, paraguas, billeteras”.*

*Clase 25 “Prendas de vestir para señora, caballero y niño, calzado, artículos de sombrerería”.*

REFERENCIA INTERNA: 14 – 270498  
RESOLUCIÓN No. 00028071  
CÓDIGO OMPI: FI

VI. Fecha de notificación de declaración de concesión de la protección tras la denegación provisional.

Notificado en el Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial de fecha 17 de mayo de 2016, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del capítulo sexto del título primero de la Circular Única.

VII. Firma del funcionario.



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA**  
Directora de Signos Distintivos

Nota informativa: Todos los documentos que se presenten ante la Superintendencia de Industria y Comercio deberán ser redactados en español (Regla 6.1. del Reglamento Común y Numeral 1.2.1.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única).

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 00028071

Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

Por la cual se 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° 48109 de 31 de julio de 2015, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por ROLEX, SA, fundamentada en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y concedió el registro de la marca nominativa **RLX RALPH LAUREN**, solicitada por THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., para distinguir los siguientes productos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza:

- Clase 9: *“Gemelos, estuches para quevedos, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, cordones para quevedos, monturas de quevedos, cadenas para quevedos, cordones para quevedos, gafas ópticas, estuches para gafas, monturas de gafas, cristales de gafas, gafas (óptica), estuches para gafas de sol, cordones para gafas de sol, monturas de gafas de sol, cadenas para gafas de sol, gafas de sol”.*
- Clase 14: *“Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos”.*
- Clase 18: *“Maletines para documentos, mochilas, bolsas de playa, carteras de mano (portafolios), bastones, tarjeteros (carteras), bolsos de mano, estuches para llaves, bandoleras de cuero, sombrillas, billeteras, monederos, bolsitos, portafolios escolares, alforjas, bolsas para la compra, maletines, fundas para trajes, camisas y vestidos, bolsas de viaje, baúles de viaje, maletas, paraguas, billeteras”.*
- Clase 25: *“Prendas de vestir para señora, caballero y niño, calzado, artículos de sombrerería”.*

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la opositora ROLEX, SA. 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 el debido respeto manifiesto ante su Despacho que contrario a lo sostenido mediante Resolución No. 48109, considero que DEBIÓ DECLARARSE LA NOTORIEDAD de los signos ROLEX de mi representada, declararse fundada su oposición y negarse el registro de la marca RLX RALPH LAUREN (Nominativa) para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.*

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

*(...) Para reforzar lo anterior, adjunto Estudio de Recordación y Conocimiento realizado en la ciudad de Lima, Perú, en junio de 2015 por la firma Mercadeo & Opinión S.A.*

*(...) Al respecto, se le solicita al Examinador de segunda instancia se ponga en el lugar del consumidor de productos de la clase 14 y aplique en este caso las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos complejos/compuestos como lo es la denominación de la marca solicitada. De allí que se le solicita examine la relevancia, distintividad y necesidad de la primera expresión de la marca solicitada "RLX" frente a las marcas "ROLEX" previamente registradas por mí representada, siendo que es precisamente esa expresión de la marca solicitada la que penetrará con mas fuerza en la mente del consumidor y generará confusión y riesgo de asociación en el consumidor de productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional. Esto es así por cuanto el elemento distintivo de las marcas opositoras consiste en la expresión "ROLEX" y siendo la marca solicitada una marca del tipo nominativa compleja, es claro que el consumidor asociará su primera expresión RLX con las marcas previamente registradas.*

*(...) La inclusión de las expresiones RALPH LAUREN a la expresión RLX no le otorga suficiente distintividad al signo solicitado ya que únicamente afianzará el riesgo de asociación y que el consumidor piense que existe algún tipo de colaboración o de vinculación económica entre la sociedad solicitante y mi representada, dado que el consumidor identifica tales expresiones con artículos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, especialmente camisas tipo polo y NO con artículos de relojería, según se desprende de la página Web de la sociedad solicitante.*

*(...) Así, se tiene que la expresión RLX es de escogencia caprichosa por parte de la solicitante, quien quiere aprovecharse de la reputación de las marcas de mi representada, tal y como se indicó más arriba, máxime cuando sus relojes únicamente están marcados con las expresiones RALPH LAUREN, tal y como puede verificarlo el Despacho de conformidad con el enlace [www.ralphlauren.com](http://www.ralphlauren.com): Entonces, los vocablos "RALPH LAUREN" añadidos a la expresión "RLX" no están dotados de una carga lo suficiente diferenciadora que permita claramente lograr que las semejanzas entre los términos "ROLEX" y "RLX" queden diluidas, de donde no evitarán que el consumidor de productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional.*

*(...) Dadas las evidentes semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales existentes entre los signos, según las cuales el signo solicitado REPRODUCE e IMITA los signos ROLEX previamente registrados, al menos con su primera expresión "RLX", la cual como se ha dicho no se advierte como necesaria dentro del conjunto marcario en lo que respecta a los productos de la clase 14, se tiene que de permitirse su coexistencia en el mercado ello generaría necesariamente confusión entre el público consumidor de artículos de relojería y demás productos que se pretenden identificar con el signo solicitado en este expediente, dada la identidad entre los productos y la similitud entre los signos identificados por los signos en conflicto, en los términos del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

*(...) Las semejanzas ortográficas señaladas arriba generan a su vez semejanzas fonéticas y visuales dadas la identidad entre las letras inicial y final de los signos en conflicto, así como en su secuencia consonántica. Así, dado que prevalece el elemento nominativo "RLX" en la marca solicitada y que no cuenta con elementos adicionales gráficos que le otorguen distintividad, por lo que se indicó sobre las expresiones "RALPH LAUREN", debe atenderse a las similitudes ortográficas señaladas arriba, siendo que la expresión "RLX" es de escogencia caprichosa de parte de la sociedad solicitante, la cual tendrá mayor influencia en la mente del consumidor y similarmente confundible con la marca de fantasía ROLEX*

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

*creatividad de mi representada, término que no tiene ningún significado conocido en español, lo cual se enmarca dentro de la "esencia ROLEX".*

*(...) Se le pone de presente al Examinador lo establecido en el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y en el Artículo 167 del Código General del Proceso, sobre el HECHO NOTORIO según los cuales "los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba" y lo señalado por la doctrina "hecho notorio es aquel conocido por personas de mediana cultura, dentro de un determinado conglomerado social, en el tiempo que se produce la decisión y que es conocido por el Juez", según lo cual se alega que es un HECHO NOTORIO en Colombia que las marcas ROLEX son reconocidas por el consumidor de productos de joyería y demás productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional.*

*(...) El conocimiento de los consumidores de productos de relojería y joyería y demás productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional fue demostrado en este expediente mediante el (Anexo 2 del escrito de oposición) y los ejemplos de avisos publicitarios y anuncios de la marca ROLEX, publicados en diferentes revistas y diarios (Anexo F), compuesto por un cuadro explicativo de 45 rankings (clasificaciones) recientes, en donde listada la marca ROLEX (45), el año y su correspondiente posición, de conformidad con el enlace <http://www.rankingthebrands.com/Brand-detail.aspx?brandID=65>, el cual S] fue traducido al castellano dentro del escrito de oposición en su página 25, contrario a lo señalado al respecto en la Resolución No. 48109 (página 14).*

*(...) Siendo que las marcas ROLEX son de uso habitual en el tráfico comercial andino y colombiano (desde 1938) y dada su amplia difusión publicitaria demostrada como ya se dijo, es claro que los signos ROLEX son reconocidos en el sector del mercado de productos de joyería y relojería y demás productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se puntualiza sobre el punto IV. de la Resolución No. 48109 que para efectos de la DECLARATORIA DE NOTORIEDAD únicamente basta el conocimiento entre los consumidores recién explicado simple y sencillamente porque basta que el signo sea conocido en uno de los sectores y no en todos ellos, tal y como lo ha dicho la doctrina del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina.*

*(...) Sobre el conocimiento de compañías o comerciantes del sector de la relojería que actúan de manera directa o indirecta con los signos ROLEX, se tiene que siendo que las marcas de mi representada son de uso habitual en el tráfico comercial andino y colombiano (desde 1938) y dada su amplia difusión publicitaria, demostrada en este expediente, es claro que los signos ROLEX son reconocidos para las compañías y comerciantes del sector del mercado de productos de joyería y relojería y demás productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional. Al respecto, se reitera que bastaba el conocimiento entre los consumidores explicado arriba simple y sencillamente porque basta que el signo sea conocido en uno de los sectores y no en todos ellos, tal y como lo ha dicho la doctrina del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina.*

*(...) Asimismo, se probó el uso intenso de los signos ROLEX en Colombia, en la CAN y en el mundo desde 1938 y hasta la actualidad según la antigüedad de su registro, reconocido en la Resolución No. 48109: "VIII. El listado de los certificados de registro de las marcas ROLEX en Colombia demuestran la antigüedad de la marca ROLEX y el interés de la sociedad por protegerla en el país -página 15-.*

*(...) De igual forma, se probó la calidad de los productos ROLEX y su exclusividad, ya que el Examinador de segunda instancia no puede perder de vista que el consumidor real y potencial de artículos de relojería y otros productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional, es especializado y de alto poder adquisitivo ya que se trata empresarios y ejecutivos de alto nivel, presidentes, líderes y personas influyentes, deportistas y personas relacionadas con el submarinismo,*

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

*el alpinismo, el automovilismo, la aviación, el golf, el tenis, el ski, las regatas, y el mundo del espectáculo, entre otros, hacia los cuales mi representada se dirige a través del apoyo a los más relevantes eventos deportivos y culturales del mundo, de donde está presente en más de 150 eventos artísticos y deportivos, entre ellos golf, náutica, tenis y equitación (...)*”.

**TERCERO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

**CUARTO:** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) 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”.*

**QUINTO:** Que 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:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

Así, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección Signos Distintivos, cuando señala en la Resolución recurrida lo siguiente:

*“(…) Al analizar los signos en conflicto, conforme a los criterios jurisprudenciales y doctrinales y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, esta Dirección considera que los signos cotejados no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. En primer lugar, entre el signo solicitado y las marcas nominativas y mixtas del opositor, encontramos diferente extensión, en la medida en que el signo solicitado está conformado por tres elementos verbales "RLX", "RALPH" y "LAUREN", y las marcas opositoras por una sola "ROLEX" generando así una impresión auditiva y visual absolutamente disímil y no se puede desde*

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

*el punto de vista registral por parte de esta Dirección suponer que las letras “RLX” hacen referencia a las siglas de la expresión “ROLEX”.*

*De otro lado, los gráficos utilizados por las marcas opositoras refuerzan aún más las diferencias anotadas (...).*

Según las consideraciones antes expuestas, entre el signo solicitado RLX RALPH LAUREN frente a las marcas opositoras “ROLEX”, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, ya que cuentan con elementos adicionales que los hacen diferentes, descartando cualquier posibilidad de un riesgo de confusión o asociación, por lo cual el consumidor medio no se confundirá entre los productos que cuenten con los signos en conflicto.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

**SEXTO:** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal h) 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”.*

## **1. 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° 00028071<sup>1</sup>  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción<sup>1</sup>, imitación<sup>2</sup>, traducción<sup>3</sup>, transliteración<sup>4</sup> o transcripción<sup>5</sup>, 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 protección<sup>6</sup>.

### 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:

*“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.”*

<sup>1</sup> 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](http://www.rae.es).

<sup>2</sup> 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](http://www.rae.es).

<sup>3</sup> 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](http://www.rae.es).

<sup>4</sup> 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](http://www.rae.es).

<sup>5</sup> 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](http://www.rae.es).

<sup>6</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. 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° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

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 evidente<sup>7</sup>. 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.

### 1.2.2.1 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”*

*“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”*

Y expresas 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.”*

### 1.2.2.2 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;*

<sup>7</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

- 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 distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial<sup>8</sup>.

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.

### 1.2.2.3 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 230<sup>9</sup>.

### 1.2.3. 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.

<sup>8</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. 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”.

<sup>9</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. 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”.

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.<sup>10</sup>

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 confusión.<sup>11</sup>

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 confusión.<sup>12</sup>

#### 1.2.4. 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.

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

<sup>11</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

<sup>12</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

**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 función". (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004).*

#### 1.2.5. 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.

#### 1.2.6. 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 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 marca notoria, lo que debe ser fundamentado o probado por el opositor.

#### 1.2.7. 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

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

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 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”*<sup>13</sup>.

### 1.3. Pruebas

La Delegatura encuentra que dentro del expediente de la referencia se allegaron elementos probatorios que pretenden demostrar la notoriedad del signo ROLEX, los cuales se pueden agrupar de la siguiente manera:

- Lista de distribuidores y establecimientos en la CAN, publicada en la página web de la sociedad ROLEX SA <http://www.rolex.com/es/rolex-dealers/dealer-locator/colombia>, fotos de los modelos de productos ROLEX y copia del catálogo de productos publicados en la misma página (Anexo 3; Anexo D).
- Copia de la página web de Facebook de Rolex S.A. que demuestra el número de sus seguidores (Anexo 6 y Anexo C).
- Declaración de la señora Catherine O'Rourke, Subgerente de la sociedad Rolex S.A., suscrita el 19 de marzo de 2015, según la cual *“Los relojes ROLEX hacen presencia en el mercado en Colombia desde por lo menos el año 1938”*. (Anexo E).
- Documento acerca de la historia de la marca ROLEX, publicado en la página web oficial de Rolex S.A. (Anexo 4).
- Documentos relativos a los procesos marcarios de la sociedad ROLEX S.A. en Estados Unidos y Suiza (Anexo 8).
- Decisión de la Oficina de marcas de Paraguay mediante la cual fue reconocida la marca ROLEX como una marca notoriamente conocida (Anexo B).
- Copia de la página web de la sociedad ROLEX S.A. (Anexo 9).

<sup>13</sup> PROCESO 091-IP-2009

Resolución N° 00028071'  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

- Copia de artículo "La Rolex Middle Sea comienza a ritmo de récord", publicado en la página web [www.abc.es](http://www.abc.es) del diario Español ABC, copia del artículo "MonterCarlo Rolex Mastérs, publicado en idioma inglés en la página web [www.atpworldtour.com](http://www.atpworldtour.com), sitio oficial del tenis masculino y copia de la página web <http://en.shanghaiolexmasters.com> (Anexo 10).
- Ejemplos de avisos publicitarios y anuncios de la marca ROLEX. (Anexo F).
- Cuadro en el idioma inglés de los rankings que muestran la marca ROLEX como "la marca suiza más valiosa" en el sector de la relojería (<http://www.irankingthebrands.com/>) y como la marca número. 5 entre las marcas suizas famosas entre todas las industrias. (Anexo 2).
- Listado de Certificados de registro de marcas ROLEX de Colombia, para identificar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza (Anexo 1).
- Listado con ejemplos de marcas ROLEX registradas por la sociedad ROLEX SA en el mundo, listado de sus nombres de dominio (Anexo 5).
- Muestra de resultados de búsqueda de la sigla RLX acompañada de la expresión "relojes" en el buscador Google (Anexo 7).
- Copia de la página web de la sociedad solicitante, The Polo/Lauren Company, L.P., [www.ralphlauren.com](http://www.ralphlauren.com) (Anexo 11).

## 2 Valoración de las Pruebas

### 2.1. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas<sup>14</sup>

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Así, de las pruebas aportadas por parte de ROLEX, SA, no se logra acreditar que se han realizado ventas de los productos amparados en el territorio de la comunidad andina, no obstante a lo anterior, y dado el tipo de producto especializado por sus calidades y costo, se logra inferir un reconocimiento por parte de las personas que se encuentran en su sector como comercializadores de joyería y relojería, así como también por parte de los consumidores.

De la información aportada se logra determinar el período en que ha sido ofrecido los productos, esto es, del año 2007 al 2014, distribuyendo el producto mediante una cadena de almacenes ubicados en el territorio nacional, como lo indica la norma supranacional, este es uno de los factores que debe tomarse en consideración para determinar la notoriedad de la marca.

### 2.2. Pruebas tendientes a demostrar los montos de inversión en publicidad<sup>15</sup> y la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Literal e) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>15</sup> Literal d) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>16</sup> Literal c) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

En la determinación de la notoriedad de una marca, la publicidad permite apreciar el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiéndose que una mayor inversión publicitaria, así como una promoción prolongada y extensa en territorio, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Del acervo probatorio allegado, es posible inferir el conocimiento del signo por parte del sector pertinente, sino además la inversión publicitaria que sus titulares ha realizado para posicionar la marca en el mercado al cual está enfocada la marca, de lo cual, ha permitido la aprehensión por parte del público consumidor del signo con los servicios ofrecidos.

En efecto, la difusión de la marca ha sido efectuada en diversos medios de comunicación tanto en Colombia como en la Comunidad Andina además de páginas de internet, entre otros, los cuales resultan pertinentes en lo que a la determinación del conocimiento del signo se refiere, así como en relación con el grado de recordación que ha generado entre el público consumidor y su posicionamiento frente a sus competidores; existe un alto nivel de aceptación de los productos entre sus consumidores lo que se refleja en las ciudades donde se encuentran sus establecimientos de comercio.

Los ejemplos de avisos publicitarios y anuncios de la marca ROLEX, publicados en diferentes revistas y diarios (Anexo F), sirven como medio probatorio encaminado a demostrar la difusión de la marca tanto en el territorio nacional como en los otros países de la CAN, toda vez que no se limitan a diarios y revistas nacionales (por ejemplo Diario El Comercio de Perú).

### 2.3. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca<sup>17</sup>

La publicidad constituye un indicio importante para demostrar la notoriedad de una marca, pues el enfoque en la mente de un consumidor es relevante a la hora de tomar decisiones sobre la elección de un producto o servicio. Así las cosas, la inversión en publicidad para posicionar una marca es un supuesto significativo para tenerse en cuenta con las demás aportadas, en el sentido de servir como coadyuvantes para la demostración de la notoriedad de la marca ROLEX, lo cual es relevante en el caso concreto ya que debe recordarse que para que una marca sea considerada como notoriamente conocida debe ser identificada en el comercio como un signo distintivo completamente capaz de determinar claramente su origen empresarial. Lo anterior, recordando que el conocimiento globalizado de un signo distintivo se logra, entre otros factores, mediante el uso de los medios publicitarios a través de mensajes directos dirigidos a una audiencia particular.

Para acreditar la notoriedad de la marca ROLEX, deberán tenerse en cuenta tanto el criterio cuantitativo como el cualitativo. El primero, encaminado a probar porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado, la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación. El segundo, nos permite darle el *status* de marca notoria al signo cuya difusión y conocimiento sean importantes en sectores

<sup>17</sup> Literal a) artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.  
Página 13 de 18

Resolución N° 00028071<sup>1</sup>  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

específicos, sin exigir datos numéricos de duración de uso, porcentajes de conocimiento o de presencia en el mercado, etc.

Obran en el expediente indicios que nos permiten inferir que el conocimiento de la marca es suficiente por el sector relevante; así son indiciarias de este hecho el signo ROLEX (i) es conocido en el mercado con una anterioridad de 5 años, (ii) la copia de página de Facebook de Rolex S.A. es una prueba útil que demuestra el conocimiento de la marca por el gran número de personas a nivel mundial, toda vez que indica el número considerable de seguidores (mayor a 4.000.000)., (iii) las impresiones de la página web de la sociedad Rolex S.A. y en reconocidas publicaciones a nivel internacional son pruebas de los esfuerzos realizados por la sociedad para dar a conocer su marca y los productos asociados a la misma, mediante la presentación de información al público, (iv) el listado de distribuidores y establecimientos de la sociedad ROLEX SA en la CAN, publicado en la página web de Rolex S.A. y, (v) la clasificación de marcas Suizas, donde Rolex se ubica como una de los signos más reconocidos. Estos resultados da cuenta del conocimiento de los servicios ofrecidos por la marca en la Comunidad Andina; logrando evidenciar el reconocimiento que tiene la marca por parte del sector relevante donde identifican el nombre y la actividad desarrollada, identificando la marca en el sector pertinente para los productos de relojería y joyería.

#### 2.4. Conclusiones respecto del análisis probatorio

Conforme lo prevé el artículo 224 de la Decisión 486, “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”. Dando alcance así a los argumentos expuestos por la recurrente, la norma expuesta en modo alguno condiciona que las cifras de ventas e ingresos obtenidos por el titular del registro deban establecerse año a año, o que tengan que referirse de manera exclusiva al mercado colombiano. Así mismo son válidas todas aquellas pruebas que permitan establecer la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización de la marca, dentro o fuera de cualquier País Miembro, así como la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, presupuestos estos que se encuentran satisfechos con los documentos aportados dentro del presente trámite.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca analizada en la Comunidad Andina, en el momento en que se solicitó el registro de la marca, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el elevado porcentaje en el reconocimiento del consumidor y el fuerte posicionamiento del signo analizado dentro del mercado relevante.

Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>(1)</sup>.

De esta forma y con base en el material probatorio relacionado, esta Delegatura concluye que, se puede establecer con un alto nivel de certeza que dentro del sector pertinente se reconoce e identifica a la marca ROLEX y que la misma se encuentra

<sup>(1)</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

dirigida a distinguir “*productos de relojería y joyería*”, comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en el periodo comprendido entre el año 2007 al 2014.

## 2.5. Naturaleza de los signos a confrontar

### 2.5.1 Naturaleza, alcance y descripción del signo solicitado

**RLX RALPH LAUREN**

El signo solicitado a registro es de naturaleza compleja, conformado por el elemento verbal “RLX RALPH LAUREN” carente de significado, por lo cual tiene una connotación fantasiosa.

La marca nominativa de fantasía identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, 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.<sup>18</sup>

### 2.5.2 El signo notoriamente conocido



El signo respecto del cual se ha solicitado su declaratoria de notoriedad es la marca ROLEX, la cual se encuentra registrada en forma mixta, cuya expresión no evoca algún concepto conocido en el idioma español, por lo cual resulta arbitraria para los productos que reivindica.

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.<sup>19</sup>

## 2.6. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparación

### 2.6.1 Comparación entre marcas nominativas y mixtas.

“(…), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.<sup>20</sup>

### 2.6.2 Prevalencia del aspecto nominativo.

<sup>18</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de Septiembre de 2002.

<sup>19</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de Septiembre de 2002.

<sup>20</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:<sup>21</sup>

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado<sup>22</sup>.

## 2.7. El caso concreto

### 2.7.1 Análisis comparativo de los signos

Este Despacho se permite manifestar que 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).

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado en la Comunidad Andina 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 en el numeral 2.4. de esta Resolución donde se reconoce la notoriedad de la marca ROLEX y que la misma se encuentra dirigida a distinguir “*productos de relojería y joyería*”, comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en el periodo comprendido entre el año 2007 hasta el año 2014.

Así las cosas, y una vez realizado el estudio, la Delegatura encuentra que la configuración de los signos no genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues una vez confrontados no permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a las diferencias que presentan tanto ortográfica y fonética,

<sup>21</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

<sup>22</sup> Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

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

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

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

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

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

razón por la cual el consumidor está en la capacidad de discernir entre ambas expresiones y no se confundiría entre la marca notoria y la otra a la hora de adquirir los productos y servicios ofrecidos por una y otra marca.

En el mismo sentido, esta oficina encuentra entre los signos se presentan elementos que permiten su diferenciación, tanto en las marcas nominativas como mixtas de la sociedad opositora, ya que los elementos distintivos son la expresión ROLEX, sin que las letras RLX puedan ser asociadas a la marca notoriamente conocida.

Visto lo anterior, la similitud presentada no se da sobre los elementos distintivos de cada signo sino sobre aspectos accesorios como son las letras RLX, por lo que no puede ser determinante para establecer la distintividad de un signo, ya que cada uno cuenta con elementos adicionales que los dotan de distintividad.

Igualmente, no existe el riesgo que el uso de la marca solicitada genere riesgo de confusión o de asociación con respecto a la marca notoria, tampoco existe reproducción total o parcial de la marca, por lo que no se verá afectada la distintividad del signo notorio, ni se estará en presencia de dilución o detrimento en el valor publicitario del signo opositor.

Por lo anterior, no existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados de orden ortográfico y fonético, por lo cual, la impresión de conjunto que despierta cada uno de los signos objeto del cotejo marcario, resulta diversa e identificable para el consumidor medio, quien no se confundirá entre los productos y servicios que cuenten con los signos en conflicto, ni elaborará alguna asociación entre ellos.

Igualmente se debe resaltar que el signo notorio ROLEX distingue un tipo de producto dirigido a un consumidor especializado por sus calidades y costo, por lo cual, éste no se confundirá con los productos que reivindica el signo solicitado ya que se trata de prendas de vestir y accesorios para la vestimenta.

Finalmente y respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación el caso adelantado en el expediente 12 - 195529, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas<sup>23</sup>.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: "No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace."<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

<sup>24</sup>Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

Resolución N° 00028071  
Ref. Expediente N° 14 – 270498  
Ref. Registro Internacional N° 1225515

En consecuencia, el signo solicitado en registro no se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## 2.8 Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante a lo anterior, es procedente declarar la notoriedad de la marca ROLEX y que la misma se encuentra dirigida a distinguir “*productos de relojería y joyería*”, comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en el periodo comprendido entre el año 2007 hasta el año 2014.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la notoriedad de la marca ROLEX para distinguir “*productos de relojería y joyería*”, comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en el periodo comprendido entre el año 2007 hasta el año 2014.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 48109 de 31 de julio de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar el contenido de la presente decisión a THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., parte solicitante, y a ROLEX, SA., partes opositoras, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**  
Dada en Bogotá, D.C., a los

13 MAYO 2016

  
**JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ**

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: JSJS

Apoderados: LUIS FELIPE CASTILLO GIBBONE  
MAURICIO BERTOLETTI LAGUADO