

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29151 - - -

Ref. Expediente N° 14 – 79977

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 65008 de 30 de octubre de 2014, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por EL CORRAL INVESTMENT INC., fundamentada en el literal a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y negó el registro de la marca mixta **EL CORRAL FELIZ** solicitada por CÁRNICOS S.A., para distinguir *“gestión de negocios comerciales, en general servicios prestados por establecimientos de industria y comercio, dedicados a la importación, exportación, distribución y comercialización de alimentos, tales como productos cárnicos, procesados y no procesados”*, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la solicitante CÁRNICOS S.A., interpuso el 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:

(...) Aida Lucia Certuche Candelo, presentó recurso de apelación contra la resolución de la referencia por la cual se niega el registro de la marca EL CORRAL FELIZ en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. (...)

(...) La entidad no debe desconocer que visualmente las marcas registradas y la solicitada son diferentes y la única parte que comparten es la expresión feliz por una y CORRAL por otra y ambas son de uso común, así que resulta del todo improcedente que la entidad le dé razón a los opositores sabiendo bien que este tipo de expresiones no puede ser de un solo titular ya que son expresiones que puede usar cualquier persona en cualquier clase. (...)

(...) Adicionalmente ambas empresas venden y comercializan productos diferentes, por lo que podemos deducir que un consumidor no va a adquirir una hamburguesa donde venden pollos y gallinas y viceversa. Siendo así ambas marcas pueden coexistir en el mercado. (...)

(...) De esta comparación podemos ver que no se parecen absolutamente en nada, pues cada uno tiene un conjunto marcario diferente en su totalidad y no afecta en nada el uno al otro y al parecer la entidad olvido bajo qué criterios se compara una marca. No hay razón para que negaran una marca que es totalmente registrable y que tiene suficiente fuerza y distintividad para ser diferenciada de otros. (...)

(...) Ahora, es muy importante que cuando se estén empleando expresiones de uso común, no sean igual al conjunto marcario de otras marcas ni para sus mismos productos ni que puedan causar confusión a los consumidores como es el caso de mi representado, que tiene un conjunto marcario único y original para diferenciar sus productos de los demás. (...)

(...) EL CORRAL FELIZ, tiene identidad propia y no basa su marca en otras del mercado, su registro es completamente viable en el entendido que va dirigida a otro producto, otro mercado y otro consumidor por tanto, solicitamos respetuosamente a la SIC revisen muy bien lo que aquí estamos argumentando y revoquen la decisión pro la que están negando la marca. (...)"

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

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

1.1 Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

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

1.2. La Norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

1.2.1. Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.¹

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.²

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

Resolución N° 29151 ---
Ref. Expediente N° 14 – 79977

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.³

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios.

El Juez Consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender, en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o 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).

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.⁴

1.3 Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

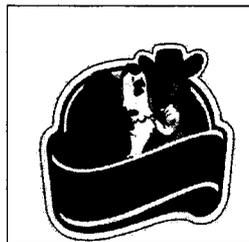
"(...)

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"⁵*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual⁶ mencionados en el número 1.2.1. teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. El signo solicitado



El signo solicitado a registro es una marca mixta formada por un elemento denominativo junto con un elemento gráfico. El elemento denominativo corresponde

⁴ En este sentido ver TJCA, PROCESO 164-IP-2007.

⁵ TJCA, PROCESO 74-IP-2010.

⁶ En este sentido ver, TJCA, PROCESO 113-IP-2007.

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

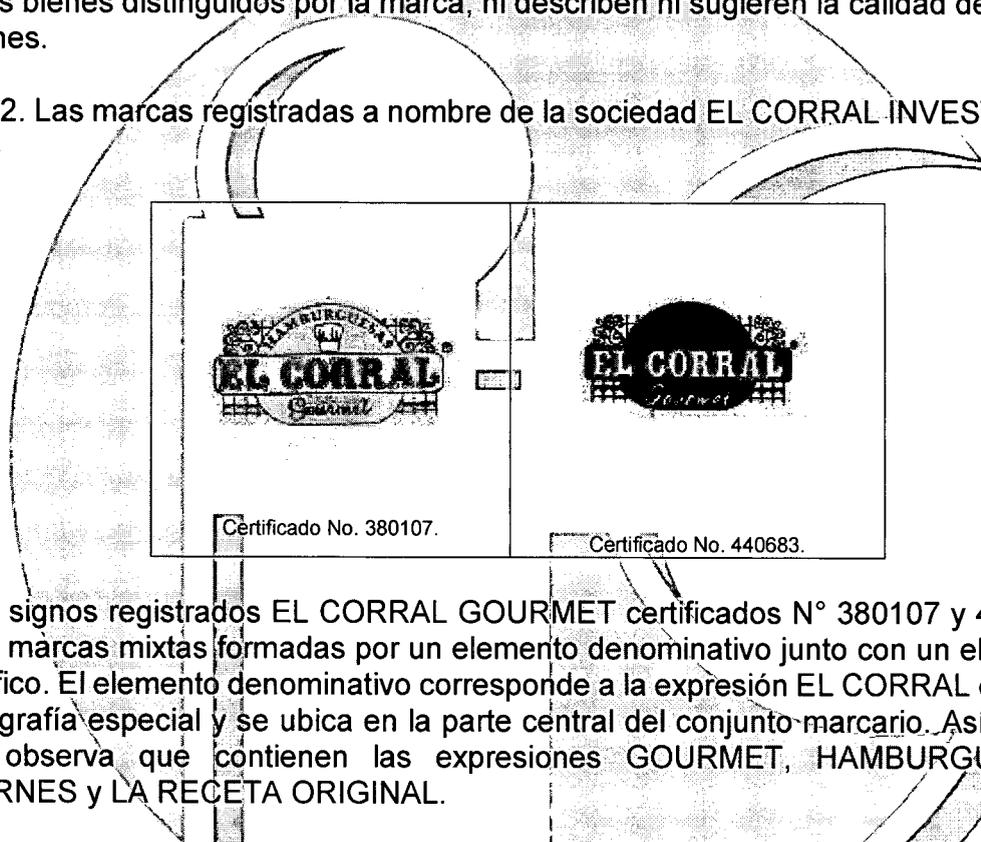
a la expresión EL CORRAL FELIZ con una tipografía especial, cuyo significado no se relaciona directamente con los productos que busca amparar.

Adicionalmente, el elemento verbal en mención emplea el color naranja para la frase "EL CORRAL FELIZ".

El elemento gráfico corresponde a la imagen de unas aves de diferentes colores con accesorios como una pañoleta, un cuchillo y un sombrero y se ubican en la parte superior del conjunto marcario. Adicionalmente, se evidencia una onda que hace las veces de fondo de la frase anteriormente mencionada.

La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos⁷ alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes.

1.4.2. Las marcas registradas a nombre de la sociedad EL CORRAL INVESTMENT INC



Los signos registrados EL CORRAL GOURMET certificados N° 380107 y 440683, son marcas mixtas formadas por un elemento denominativo junto con un elemento gráfico. El elemento denominativo corresponde a la expresión EL CORRAL con una tipografía especial y se ubica en la parte central del conjunto marcario. Así mismo se observa que contienen las expresiones GOURMET, HAMBURGUESAS, CARNES y LA RECETA ORIGINAL.

El elemento gráfico corresponde a una franja que hace las veces de fondo y a los costados se evidencia una especie de rejilla.

La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos⁸ alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario.

1.4.4. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparación

1.4.4.1. 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

⁷ Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

⁸ Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.⁹

1.4.4.2. Prevalencia del aspecto nominativo

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:¹⁰

- 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.¹¹

2. El caso concreto

2.1. Análisis comparativo de los signos

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

De esta manera y teniendo claro cuál es el vocablo predominante en cada uno de los signos confrontados, se observan semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, respecto del elemento esencial “EL CORRAL” y aunque el signo solicitado adiciona otros elementos nominativos y gráficos, en ellos no recae la carga distintiva, por su tamaño y su propia naturaleza, por esta razón resultan confundibles los signos cotejados.

Igualmente el hecho que la sociedad opositora EL CORRAL INVESTMENT S.A., incluya de forma reiterada la misma expresión en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

¹¹ 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° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

Por lo anterior, la protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten una expresión común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con esa misma expresión para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con la denominación característica, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores, situación que lleva a esta Delegatura a concluir que, el signo solicitado resulta confundible con la marca anterior, por lo que no es viable su coexistencia pacífica en el mercado.

2.2. Relación de productos o servicios

El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca encontrada de oficio se relacionan dado que ambos identifican servicios de la clase 35 internacional, tales como gestión comercial relacionada con establecimientos que prestan servicios de restauración.

En este sentido, los dos corresponden a una misma naturaleza y finalidad, utilizarían los mismos canales de comercialización y distribución, dejando esto como consecuencia que el público consumidor pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno.¹²

3. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados que no permiten el registro del signo solicitado EL CORRAL FELIZ CÁRNICOS. Adicionalmente, los signos confrontados amparan los mismos productos.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

4.1 Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 62-IP-2003. Marca: PREPOTEN, 6 de Agosto de 2003.

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

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”.

4.2 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.

4.2.1 Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción.

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹³, imitación¹⁴, traducción¹⁵, transliteración¹⁶ o transcripción¹⁷, 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 protección¹⁸.

¹³ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. pml. 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 calcoográficos, 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.

¹⁴ 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.

¹⁵ 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.

¹⁶ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

¹⁷ Transcribir. (Del lat. transcribēre). 1. tr. copiar (|| 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.

¹⁸ 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

Resolución N° 29151 ---
Ref. Expediente N° 14 – 79977

4.2.2 Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente¹⁹. 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.

4.2.2.1 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.”

4.2.2.2 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:

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”.

¹⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

“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 distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial²⁰.

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.

4.2.2.3 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

²⁰ 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”.

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230²¹.

4.2.3. Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.²²

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.²³

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.²⁴

4.2.4. 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.

²¹ 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'".

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

c) Relación o vinculación entre productos: *Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.*

d) Uso conjunto o complementario de productos: *Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o 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).*

4.2.5. 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.

4.2.6. 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

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

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 cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

4.2.7. 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 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"*²⁵.

4.3. **Análisis de la causal de irregistrabilidad en estudio de acuerdo con las pruebas aportadas**

La Delegatura encuentra que dentro del expediente de la referencia fue extendida la notoriedad de la marca EL CORRAL, para distinguir servicios de restauración, especialmente comidas rápidas en Colombia desde el año 2006 hasta abril de 2014, bajo las siguientes razones:

"(...) Con referencia a la notoriedad de la marca registrada CORRAL, las sociedades opositora EL CORRAL INVESTMENT INC, MADEIRA SERVICES LTD, TIMBERLAND TRADING INC solicitaron la valoración lo expuesto en los expedientes 2012-161940 y 2013-123849:

Dentro del expediente 2012-161940 esta Dirección se pronunció de la siguiente manera:

"En suma, podemos concluir que la marca EL CORRAL es conocida nacionalmente, excelentemente posicionada, de trayectoria, prestigio y buena reputación. Se trata de una marca con una altísima capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada frente a otras marcas de servicios de restauración. Es un intangible preciado para su

²⁵ PROCESO 091-IP-2009

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 – 79977

titular que la explota, la promueve, la protege y la proyecta constantemente y por ende susceptible de protección como marca notoria.

Por lo anterior y por las consideraciones hechas con ocasión de cada prueba aportada, reconocemos que la marca EL CORRAL es notoria para la industria de servicios de restauración, especialmente comidas rápidas en Colombia, para el periodo comprendido entre el año 2006 y agosto de 2011. "

Así mismo, dentro del expediente 2013-123849, esta Dirección reiteró que "en resumidas cuentas, se han demostrado de manera efectiva que dos de los aspectos propios de las marcas notorias, que - entre otros - fueron fundamento para que se reconociera el signo EL CORRAL como notorio, se han mantenido a lo largo del tiempo hasta julio de 2013, fecha que concuerda con la certificación del revisor fiscal (en lo concerniente a la venta publicitaria).

En consecuencia, la Dirección extenderá la notoriedad reconocida para distinguir "restaurantes de comidas rápidas" a junio de 2013, fecha posterior a la solicitud de la referencia (20 de mayo de 2013) (...)"

De esta manera y teniendo en cuenta que las partes recurrentes no objetaron la valoración de los elementos probatorios que llevaron a extender la notoriedad de la marca opositora EL CORRAL, esta Delegatura procederá a hacer el estudio de los signos en conflicto.

4.3.1. Naturaleza de los signos a confrontar: EL CORRAL FELIZ CÁRNICOS y EL CORRAL

4.3.1.1. El signo solicitado

En este acápite nos remitimos a lo dispuesto en el numeral 1.4.1. donde se realizó la naturaliza, alcance y descripción del signo solicitado a registro.

4.3.1.2. El signo notoriamente conocido

En este acápite nos remitimos a lo dispuesto en el numeral 1.4.2. donde se realizó la naturaliza, alcance y descripción de los signos fundamento de negación.

4.3.2. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparación.

4.3.2.1 Marcas mixtas

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

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

4.3.2.2. Prevalencia del elemento nominativo.

“Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos.”²⁶

- 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.

4.3.2.3. Comparación entre marcas comunes y notorias

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (...).” (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 1997).²⁸

4.3.3. Caso concreto

Análisis comparativo de los signos

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

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

²⁷ 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.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-IP-2009, marca BESAME, 17 de NOVIEMBRE de 2009.

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

un producto o servicio pensando que este 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 nacional, así como el grado de recordación del signo opositor, el mismo ha sido considerado como notorio.

Una vez realizado el estudio de confundibilidad de los signos, la Delegatura encuentra que el signo solicitado en registro es una reproducción parcial del signo cuya notoriedad se ha declarado, lo cual genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos confrontados, tal como se infiere de una visión en conjunto no presentan rasgos diferenciadores en su composición que faciliten su identificación e individualización y aunque el signo EL CORRAL FELIZ adiciona otros elementos nominativos y gráficos, en ellos no recae la carga distintiva, por su disposición en el conjunto, razón por la cual el consumidor contrario a la realidad de los hechos, puede establecer una relación entre ambas expresiones y por lo mismo acceder al producto que ofrece el signo solicitado pensando que está asociado con los servicios que se ofrecen bajo la marca notoria.

4.3.4. Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva

Debe anotarse que 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 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"²⁹.

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo opositor EL CORRAL, 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.

²⁹ PROCESO 091-IP-2009

Resolución N° 29151 - - -
Ref. Expediente N° 14 - 79977

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

5. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual, esta Delegatura procederá a confirmar la resolución recurrida.

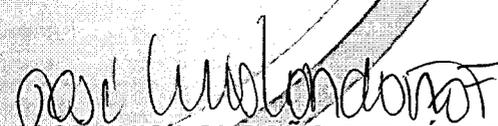
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 65008 de 30 de octubre de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar a CÁRNICOS S.A., en su calidad de solicitante y a EL CORRAL INVESTMENT INC., en calidad de opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los 29 MAY 2015


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: DCB /JSGS
Revisado por: YAF
Aprobado por: JLLF

Apoderados: AIDA LUCIA CERTUCHE CANDELO
PABLO VELASCO ORDOÑEZ