

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **31038** - 2015

Ref. Expediente N° 13 – 275677

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° 8756 de 27 de febrero de 2015, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A., fundamentada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y negó el registro de la marca nominativa **RITZ-CARLTON**, solicitada por THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C., para distinguir *“seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, particularmente; servicios relacionados con la compra y venta; información, arrendamiento, administración, alquiler, corretaje de apartamentos, condominios, propiedades de tiempo compartido y bienes inmuebles de todo tipo e instalaciones y servicios relacionados con los mismos; financiación inmobiliaria; servicios de tarjetas de crédito; emisión de tarjetas de crédito; recaudación de fondos de caridad y entrega de fondos para organizaciones benéficas”*, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la solicitante THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C., 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:

“(..) Solicito respetuosamente a su Despacho revisar nuevamente y con mayor detenimiento los argumentos que originaron la negación de la marca solicitada por mi mandante, pues consideramos que existen suficientes elementos para concluir que la marca solicitada NO es confundible con las marcas fundamento de la oposición, y que por tanto las marcas pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión (...)

“(..) Si el examinador en efecto hubiera apreciado las marcas en conjunto hubiera concluido que las mismas no son confundibles y que por ende las mismas pueden ser diferenciadas por los consumidores (...)

“(..) Que la marca solicitada se compone de (2) expresiones, correspondientes a “RITZ” y “CARLTON” y no únicamente de la palabra “CARLTON”. (...)

“(..) Que adicionalmente las palabras “RITZ” y “CARLTON” se encuentran acompañadas de un guion en la mitad lo cual sugiere que se trata de una expresión inescindible y que por tanto, será apreciada por el consumidor en su totalidad. (...)

“(..) Que las marcas opositoras no se encuentran compuestas exclusivamente por la expresión “CARLTON” sino que se acompañan de otros elementos que hacen de los mismos conjuntos marcarios aún más distintivos y que por tanto se alejan de la actual solicitud de registro. Particularmente resaltamos que las marcas mixtas opositoras cuentan con

Resolución N°
Ref. Expediente N° 13 – 275677

una grafía particular, un recuadro de fondo azul que contiene una letra "D", acompañada de dos líneas verticales, y una horizontal que se asemeja a la letra "H", la cual tiene la figura de una corona en su parte superior. (...)

(...) En consecuencia, no existe duda que el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos no atiende la regla de la impresión en conjunto, pues se limita a señalar que se reproduce la expresión "CARLTON", pero se ignoran los demás elementos RELEVANTES que incluye la marca solicitada, que son plenamente percibidos por un consumidor del sector, procediendo simplemente a forzar similitudes donde en realidad no existen, las cuales desnaturalizan el verdadero fin y utilidad del derecho marcario. (...)

(...) Desde el punto de vista visual, debe tenerse en cuenta que la marca solicitada se encuentra compuesta por (2) palabras que forman un conjunto inescindible correspondiente a RITZ-CARLTON. (...)

(...) Por tanto, la particular unión de sus elementos, hace que la misma no sea una reproducción de las marcas previamente registradas, sino por el contrario que se trate de un signo distintivo, que como indicamos previamente no será objeto de confusión por parte de ningún consumidor. (...)

(...) Conceptualmente, las marcas tampoco pueden ser relacionadas pues éstas son expresiones de fantasía, donde cada conjunto marcario es el resultado del ingenio propio de sus titulares, lo que les da el carácter distintivo suficiente para coexistir en el mercado. (...)

(...) Todos los argumentos expuestos a lo largo del presente memorial nos llevan a concluir que la marca propuesta RITZ-CARLTON si está dotada de la suficiente distintividad tanto intrínseca como extrínseca para acceder al registro e identificar servicios de la Clase 36 Internacional, pues la combinación de sus elementos permite la individualización de la misma en el mercado (...)

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.

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.



Resolución N°
Ref. Expediente N° 13 – 275677

- 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 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 no considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por el Apelante, cuando señala en su escrito lo siguiente:

"(...) Si el examinador en efecto hubiera apreciado las marcas en conjunto hubiera concluido que las mismas no son confundibles y que por ende las mismas pueden ser diferenciadas por los consumidores. (...)

"(...) Que la marca solicitada se compone de (2) expresiones, correspondientes a "RITZ" y "CARLTON" y no únicamente de la palabra "CARLTON". (...)

"(...) Que adicionalmente las palabras "RITZ" y "CARLTON" se encuentran acompañadas de un guion en la mitad lo cual sugiere que se trata de una expresión inescindible y que por tanto, será apreciada por el consumidor en su totalidad. (...)

"(...) Que las marcas opositoras no se encuentran compuestas exclusivamente por la expresión "CARLTON" sino que se acompañan de otros elementos que hacen de los mismos conjuntos marcarios aún más distintivos y que por tanto se alejan de la actual solicitud de registro. Particularmente resaltamos que las marcas mixtas opositoras cuentan con una grafía particular, un recuadro de fondo azul que contiene una letra "D", acompañada de dos líneas verticales, y una horizontal que se asemeja a la letra "H", la cual tiene la figura de una corona en su parte superior. (...)

"(...) En consecuencia, no existe duda que el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos no atiende la regla de la impresión en conjunto, pues se limita a señalar que se reproduce la expresión "CARLTON", pero se ignoran los demás elementos RELEVANTES que incluye la marca solicitada, que son plenamente percibidos por un consumidor del sector, procediendo simplemente a forzar similitudes donde en realidad no existen, las cuales desnaturalizan el verdadero fin y utilidad del derecho marcario. (...)

"(...) Desde el punto de vista visual, debe tenerse en cuenta que la marca solicitada se encuentra compuesta por (2) palabras que forman un conjunto inescindible correspondiente a RITZ-CARLTON. (...)

"(...) Por tanto, la particular unión de sus elementos, hace que la misma no sea una reproducción de las marcas previamente registradas, sino por el contrario que se trate de un signo distintivo, que como indicamos

previamente no será objeto de confusión por parte de ningún consumidor.(...)

(...) Conceptualmente, las marcas tampoco pueden ser relacionadas pues éstas son expresiones de fantasía, donde cada conjunto marcario es el resultado del ingenio propio de sus titulares, lo que les da el carácter distintivo suficiente para coexistir en el mercado. (...)

(...) Todos los argumentos expuestos a lo largo del presente memorial nos llevan a concluir que la marca propuesta RITZ-CARLTON si está dotada de la suficiente distintividad tanto intrínseca como extrínseca para acceder al registro e identificar servicios de la Clase 36 Internacional, pues la combinación de sus elementos permite la individualización de la misma en el mercado (...)

Esta Delegatura considera que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir la expresión CARLTON, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación; y por consiguiente no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Finalmente es de notar que, no existen nuevos supuestos de hecho ni otras razones de derecho que generen la necesidad de estudiar situaciones diferentes a las ya analizadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 8756 de 27 de febrero de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar infundada la oposición presentada por PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A.

ARTÍCULO TERCERO. Conceder el registro de la marca:

La marca nominativa : **RITZ-CARLTON**

Para distinguir : *“Seguros; operaciones financieras: operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, particularmente; servicios relacionados con la compra y venta; información; arrendamiento, administración; alquiler; corretaje de apartamentos, condominios, propiedades de tiempo compartido y bienes inmuebles de todo tipo e instalaciones y servicios relacionados con los mismos: financiación inmobiliaria: servicios de tarjetas de crédito: emisión de tarjetas de crédito; recaudación de fondos de*

caridad y entrega de fondos para organizaciones benéficas”, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular : The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.
Domicilio : Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América.
Dirección : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, Estados Unidos de América.
Vigencia : Diez (10)-años-contados a partir de la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en el registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO QUINTO. Notificar el contenido de la presente decisión a THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C., parte solicitante, y a PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A., parte opositora, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

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

18 JUN 2015


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: JSJS
Apoderados: LAURA MICHELSEN NIÑO
JESÚS MÉNDEZ BERMÚDEZ