

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

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° 102816 de 29 de diciembre de 2015, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por LLOREDA S.A., basada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y concedió el registro de la marca mixta **NATURA OCEANIC**, solicitada por TITULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

37: CONSTRUCCIÓN.

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

“(…) El Despacho de primera instancia resuelve desestimar la oposición formulada por mi poderdante y ordena el registro de la marca NATURA OCEANIC por considerar que no está probado que la marca NATURA, a la fecha, sea una marca NOTORIA.

La SIC ha declarado la NOTORIEDAD de la marca NATURA de acuerdo con las siguientes resoluciones, tal como es reconocido en la propia resolución atacada:

A. La resolución No. 64091 de fecha 31 de octubre de 2013, dictada en el expediente administrativo No. 13-53562, en la cual la SIC declaró la notoriedad de la marca NATURA, en favor de la sociedad LLOREDA S.A., durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2009 y el año 2013.

Página 1 de 17

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

B. La resolución No. 78277 de fecha 16 de diciembre de 2013, dictada en el expediente administrativo No. 2012-171179, en la cual la SIC declaró la notoriedad de la marca NATURA, en favor de la sociedad LLOREDA 5.A., igualmente durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2009 y el año 2013.

C. La resolución 51590 de fecha 28 de agosto de 2014, dictada en el expediente administrativo No. 12-196889 en la cual la SIC declaró la notoriedad de la marca NATURA durante el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de agosto de 2012 y enero de 2013.

No es lógico como lo estima el despacho de primera instancia, que en febrero de 2016 haya dejado de ser notoria teniendo en cuenta que es uno de los productos con mayor venta en el país en materia de aceites y margarinas (...)."

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

1.1. 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.

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

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.

1.1.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

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

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección⁶.

¹ 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 calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

² Imitar.(Del lat. imitāri).1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra.3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³ Traducir.(Del lat. 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.

⁴ Transliterar.(De trans- y el lat. littĕra, letra).1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁵ Transcribir. (Del lat. transcribĕre).1. tr. copiar (|| escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar.3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ 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*

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

1.1.2 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 evidente⁷. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

1.1.3. Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

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”.

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

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

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

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

1.1.4. 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;

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,

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

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 territorial⁸.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

1.1.5. Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486⁹.

1.2. Identidad o Semejanza de los signos

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

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante¹⁰.

⁸ 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”.

⁹ 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”.

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

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión¹¹.

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

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión¹².

1.3. 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.

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

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

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

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 función¹³.*

1.4. 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.

1.5. 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.

¹³ 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.

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

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 cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

1.6. 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*

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados¹⁴”.

1.7. Determinación del estado de notoriedad de conformidad con las pruebas aportadas

A efectos de acreditar la notoriedad del signo “NATURA”, se allegaron los siguientes documentos:

- Pruebas aportadas

1 Copia de la Resolución N° 64091 de 31 de octubre de 2013.

2 Copia de la Resolución N° 78277 de 16 de diciembre de 2013.

3. Copia de la Resolución N° 51590 de 28 de agosto de 2014.

4. Certificado del informe del revisor fiscal de LLOREDA S.A., el señor Alejandro Bernal S., en cuanto a los gastos en publicidad y ventas de los productos identificados con la marca NATURA.

5. Ayudaventas PRACTIS y NATURA.

6. Conocimiento y uso de marcas en la categoría de margarinas de cocina en barra.

7. Del 4 al 8 de enero de 2016, separatas en almacenes de cadena - CENCOSUD (JUMBO).

8. Del 9 al 13 de enero de 2015, separatas en almacenes de cadena – MAKRO.

9. Del 17 Al 20 de enero de 2014, separatas en almacenes de independientes supermercado boom.

10. DISTRIBUCION OFERTAS 2010. Margarina Natura Barranquilla.

11. DISTRIBUCION OFERTAS 2010. Margarina Natura Sigma Nal.

¹⁴ Proceso N° 091-IP-2009

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

12. MARGARINAS LLOREDA AM 2014 NIELSEN.
13. MARGARINAS PLAN DE MERCADEO 2011.
14. NATURA COPA - EVALUACION DE EMPAQUE.
15. NATURA. - PLAN DE MERCADEO.
16. ESTADISTICAS NATURABARRA.
17. PARETOS NATURA 1 sem-09 vs lsem-08.
18. RACIONAL ACTIVIDAD NATURA-HDV- Natasha.
19. RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN NATURA SEP-04.
20. ROI NATURA.

- Documentos que no se admiten como prueba.

1. DISTRIBUCION OFERTAS 2010. Margarina Natura Barranquilla.
2. DISTRIBUCION OFERTAS 2010. Margarina Natura Sigma Nal.
3. MARGARINAS PLAN DE MERCADEO 2011.
4. ESTADISTICAS NATURABARRA.
5. RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN NATURA SEP-04.

Este Despacho considera que estas pruebas deben ser inadmitidas en tanto se trata de documentos que corresponden a periodos anteriores al año 2013, resultando irrelevantes para determinar si la condición de notoriedad del sino NATURA, se mantiene en el tiempo.

1.8. Valoración

Con base en el material probatorio relacionado esta oficina, llega a las siguientes conclusiones:

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

- Que existen pronunciamientos previos de esta entidad en donde se ha reconocido la notoriedad de la marca NATURA para distinguir “aceites y grasas comestibles, en especial margarina”, para el periodo comprendido entre del 15 de agosto de 2012 y enero de 2013, los cuales deben ser tenidos en cuenta en este caso.
- Que del acervo probatorio allegado, es posible inferir un uso amplio y generalizado de la misma, lo cual se traduce en su exteriorización dentro del público consumidor y por ende, el de su reconocimiento dentro del mercado, signo con el que se identifican margarinas de mesa y cocina. Resultando relevantes a efectos de determinar su posicionamiento en el mercado, los detalles de ventas por cliente del producto así identificado y gastos en publicidad, emitidos por el revisor fiscal Alejandro Bernal S., correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y enero de 2016.

Cifras en pesos colombianos

Año	Gastos de publicidad
1 Enero al 31 de Diciembre de 2013	86.991.494
1 Enero al 31 de Diciembre de 2014	104.421.543
1 Enero al 31 de Diciembre de 2015	117.918.648
1 Enero al 31 de Enero de 2016	17.100.000
Total	326.431.685

Año	Cantidad Kilos	Ventas
1 Enero al 31 de Diciembre de 2013	3.599.412	\$16.992.997.835
1 Enero al 31 de Diciembre de 2014	3.368.397	15.101.765.660
1 Enero al 31 de Diciembre de 2015	4.256.777	16.819.651.060
1 Enero al 31 de Enero de 2016	202.494	829.032.930
Total	11.427.080	49.743.377.485

Del estudio realizado para LLOREDA S.A., elaborada por Gloria Gallego Sigma Dos Colombia, “Conocimiento y uso de marcas en la categoría de margarinas de cocina en barra”, se puede colegir un incremento en la recordación espontánea de la marca NATURA para el año 2013, con especial resultado en la ciudad de Barranquilla y Bogotá. Si bien del mencionado estudio se advierte que no resulta ser la marca con mayor recordación en el mercado, siendo la primera marca, Rama con el 29%, seguida de La Fina con el 28% y en un tercer lugar Natura con el 9%, no implica un desconocimiento de la existencia de los productos identificados con el signo NATURA, tomando en consideración que se trata de un mercado con un amplio listado de marcas que identifican margarinas.

Son igualmente pertinentes a efectos de demostrar la participación de la marca NATURA, en el mercado colombiano, el estudio realizado por la firma

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

NIELSEN, las separatas aportadas correspondientes al almacén de cadena MAKRO y al supermercado BOOM, así como las estadísticas de venta por canal correspondientes al 7 de julio de 2014 hasta el 6 de junio de 2015.

- Por todo lo anterior, se puede concluir que las pruebas aportadas satisfacen los supuestos que la ley establece en pro de declarar la notoriedad de una marca; por esta razón, esta Delegatura extiende la Notoriedad de la marca NATURA para distinguir “aceites y grasas comestibles, en especial margarina” hasta el 31 de enero de 2016.

1.9. Análisis comparativo

1.9.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por la expresión NATURA OCEANIC, acompañada de tres líneas rectas horizontales y tres trazos ondulados.

El signo solicitado posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o una idea sobre el servicio a distinguir.

1.9.2. El signo notoriamente conocido



La marca con el Certificado de registro N° 86822, es de naturaleza nominativa simple, conformadas por la expresión NATURA.

El signo registrado posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o una idea sobre el servicio a distinguir.

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

1.10.1. Comparación entre marcas nominativas y mixtas

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

“(…), 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”.

1.10.2. 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)”¹⁵.

1.10.3. Comparación entre marcas evocativas.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con

¹⁵ TJCA Proceso N° 129-IP-2004.

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio¹⁶.

2. CASO CONCRETO

En primer lugar, esta Delegatura considera pertinente efectuar la comparación de los de los productos y servicios que cada uno de los signos pretende identificar y en caso de determinarse la identidad o relación entre estos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca registrada, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si su uso no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Así las cosas, este Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada y los productos identificados por la marca registrada no se relacionan dado que los servicios de “construcción”, que pretende identificar el signo solicitado no presentan conexidad competitiva con los “aceites y grasas comestibles, en especial margarina”, que identifica la marca registrada. En efecto, los servicios mencionados poseen una naturaleza, destinación y canales de comercialización completamente disimiles, razón por la cual, la especialidad de los servicios anteriormente descritos evita que el consumidor los asocie y crea que tienen un mismo origen empresarial.

Igualmente no se probó ni fundamento por el opositor la razón por la cual de concederse la marca se presentaría aprovechamiento injusto del signo notorio, o la dilución de la fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, los cuales no se desprenden de la notoriedad misma, ya que la notoriedad de la marca es como signo distintivo de margarinas y de ningún modo se presentaría una evocación o asociación con un signo destinado a identificar servicios de construcción.

¹⁶ TJCA. Proceso 62-IP-2011, marca TRICLOGREL, 1 de septiembre de 2011.

Resolución N° 67674

Ref. Expediente N° 15065244

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Extender la notoriedad de la marca NATURA, para distinguir “aceites y grasas comestibles, en especial margarina”, dentro del periodo comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en sus demás partes la Resolución N° 102816 de 29 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la sociedad solicitante TITULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S., y a la opositora LLOREDA S.A., el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de octubre de 2016



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

TITULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S.
DIONISIO ENRIQUE ARAUJO ANGULO

LLOREDA S.A.
CAROLINA VERA MATIZ

Elaboró: DAVID FERNANDO RESTREPO USECHE
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCIA

Resolución N° **67674**

Ref. Expediente N° 15065244

Aprobó: RICARDO CAMACHO GARCIA