

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N°

7.5228

Ref. Expediente N° 12 195534

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° 14706 de 28 de febrero de 2014, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por Inversiones en Recreación, Deporte y Salud S.A. - Bodytech fundamentada en los literales a), b), h) del artículo 136 y en el artículo 137 de la Decisión 486 y negó la solicitud de registro de la marca nominativa BT LIVE solicitada por AI Body Tech Participacoes S/A para identificar "servicios de venta al detal (a través de cualquier medio) de artículos de gimnasia; servicios de venta al detal (a través de cualquier medio) de artículos para deportes" servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que la solicitante AI Body Tech Participacoes S/A y el opositor Inversiones en Recreación, Deporte y Salud S.A. - Bodytech, mediante escritos radicados dentro de la oportunidad legal conferida para el efecto los cuales satisfacen los requisitos legales para su trámite, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, solicitando revocar en su integridad lo allí dispuesto.

Sirven como sustento de los recursos en estudio los siguientes argumentos:

• **Argumentos presentados por AI Body Tech Participacoes S/A:**

(...) *"Como ya se puso de presente la inapropiabilidad de las letras del alfabeto, encontramos que al realizar un sencilla búsqueda en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, encontramos que existen más de 213 solicitudes de registro que empiezan por la combinación BT de las cuales, 22 se encuentran en las clases 41 y 35 internacional..."*

(...) *"precio a la realización de la comparación marcaña, debe tenerse en cuenta que en el presente caso la marca solicitada es mixta, por lo cual debe tenerse en cuenta esta situación al realizar la correspondiente comparación marcaña..."*

(...) *"Al analizar el signo solicitado en conjunto encontramos que el mismo está compuesto (por) las letras bt en minúsculas, con un diseño de letra especial y*

semicurva que se encuentran en color blanco en la parte central inferior de una figura geométrica rectangular, alargada y vertical en color aguamarina.

"Conforme lo anterior, tenemos por un lado, que la marca solicitada posee un diseño determinado y completamente diferente a la marca fundamento de la negación, en la cual se ha hecho la correspondiente reivindicación de colores y cuyas letras se encuentran en minúscula.

(...) "De acuerdo a lo anterior, tenemos que la marca registrada pretende prestar servicios de información entendida esta como la acción de "Enterar, dar noticia de algo" en diferentes temas. De acuerdo con lo anterior encontramos que los servicios amparados por el registro están directamente relacionados con el ramo de las telecomunicaciones, en el cual, el titular, pretende dar información o dar su opinión en diferentes aspectos..."

(...) "A contrario sensu encontramos que los servicios que pretende amparar la marca solicitada están relacionados con el ramo de la salud, educación y el bienestar. Conforme a lo anterior, es claro, que en el presente caso, las marcas comparadas pretenden amparar servicios absolutamente disímiles..."

- **Argumentos presentados por Inversiones en Recreación, Deporte y Salud S.A. – Bodytech:**

(...) "En el caso presente, es preciso informar que el conflicto de nuestra representada con la solicitante es de carácter global, toda vez que la empresa brasilera sigue imitando en una forma u otra la marca y la imagen de nuestra representada, ahora con la apropiación sobre las siglas de BODYTECH, es decir BT. En este sentido, informamos que esta situación se ha suscitado en varios países, por ejemplo en Argentina y en la Comunidad Europea, en los cuales no se logró el registro de las marcas presentadas por la sociedad A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A.

(...) "pensar que pueden coexistir dos marcas que identifican los mismos servicios y que guardan semejanzas que son susceptibles de generar RIESGO DE CONFUSIÓN como en el presente caso (BODYTECH y BT para gimnasios y centros médico deportivos), en particular por tratarse de una marca NOTORIA, supone un motivo para que se genere inseguridad jurídica, no solo por contrariar las normas vigentes en la materia sino también por contrariar la jurisprudencia y la doctrina nacional y transnacional.

(...) "Mi representada ha ganado varios conflictos internacionales en contra de la sociedad solicitante, por la confusión que genera la imagen corporativa BT BODYTECH con la marca BODYTECH previa.

"A pesar de lo anterior, A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A limitó la solicitud de registro a la expresión "BT" en miras de lograr una incursión en el mercado Colombiano, lo que claramente representa indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal, pues a pesar de que su marca sea BT, su presencia comercial bajo la razón social generará confusión y error frente a consumidores..."

(...) *"Es evidente el riesgo de confusión existente entre los signos BT y BODYTECH, toda vez que el primero será asociado a la imagen corporativa BT BODYTECH de la sociedad solicitante, y que ambas empresas actúan en el mismo sector de gimnasios, sumándole que se realiza bajo la misma denominación..."*

(...) *"la solicitud de registro de la marca "BT" que ahora ocupa el estudio de la presente oposición, reúne todos los elementos en virtud de los cuales puede presumirse la comisión de una conducta desleal..."*

(...) *"es claro que la solicitud de marca BT demuestra la clara intención de A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A de entrar al mercado colombiano, en el cual competirá directamente con mí representada en el sector de los deportes, gimnasios y servicios médico deportivos."*

(...) *"A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A es una empresa que tiene un firme propósito por incursionar al mercado colombiano y para ello desea valerse de todo el esfuerzo que previamente ha venido realizando BODYTECH para posicionar sus marcas y adquirir la reputación actualmente ostenta por la calidad de sus productos y servicios identificados como BODYTECH, tradicionales en el mercado colombiano por más de 15 años."*

"Al respecto, es preciso mencionar que como parte de la estrategia de mercadeo de la empresa solicitante, se estableció una marca compuesta por dos expresiones: BT BODYTECH. Claramente BT entendido como la abreviación de las dos palabras que componen la marca como tal BodyTech. En varios países y como respuesta a las oposiciones de mi representada, inicia la labor de protección de la marca BT BODYTECH. No obstante, en Colombia y de manera estratégica, la empresa brasilera inicia solicitando el registro de la marca mixta BT, la cual sigue siendo la abreviación de BODYTECH, marca usada por mi representada y reconocida como notoria por este H. Despacho."

(...) *"El interés de la sociedad A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A sobre la expresión BODY TECH se puede demostrar por las solicitudes de marcas BODY A! TECH, A! BODY TECH y BT BODYTECH presentadas en Argentina, Chile y Unión Europea, varias de las cuales la solicitante tuvo que desistir por la existencia de marcas previas a nombre de mi representada, además de la más evidente de todas que se presenta por la razón social con la cual opera y pretende operar en nuestro país, que de entrada genera confusión directa e irrevocablemente; A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A."*

(...) *"Es preciso señalar que la sociedad A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A empezó a usar la marca BT, registrada por primera vez en Brasil en 2011, tras darse cuenta que la exportación de sus servicios fuera de Brasil se volvía complicada por la presencia de mi representada en el mercado."*

"Cuando el acceso a un nuevo territorio se ve obstaculizado por un competidor que representa una contingencia futura y un problema, es común que se ideen nuevas estrategias que minimicen aparentemente el impacto y permitan la protección de manera gradual o transitoria, como acontece en el presente caso."

Resolución N°
Ref. Expediente N° 12 195534

"Al limitar la solicitud de registro a las letras "BT", la sociedad A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A demuestra de manera clara su mala fe y su intención de lograr el registro de parte de su imagen comercial, a pesar de su confundibilidad con el signo notorio de mi representada

(...) "Recordamos a este Despacho que si bien la solicitante solicitó únicamente el registro de las letras BT, sigla de BODYTECH, es con la intención de lograr una protección sobre parte del signo que usa en el comercio, y que de ser concedida y puesta en el mercado será asociada de manera inmediata con la expresión BODYTECH..."

(...) "No hay duda que el consumidor estará expuesto a una asociación indebida y perjudicial para mi representada, pues se creará erróneamente que se trata de una nueva línea de centros de atención BODYTECH, con algunas diferencias frente a los puntos reconocidos mundialmente, y acudirá convencido que es una nueva línea de los puntos ya conocidos en Colombia..."

(...) "Adicionalmente a lo anterior y a la clara voluntad de la sociedad A! BODY TECH PARTICIPACOES S/A en perpetrar un acto de competencia desleal, es preciso resaltar que la marca en además irregistrable por ser similarmente confundible con una marca notoria y un nombre comercial previo..."

TERCERO: Que mediante oficio N° 11888 de 17 de septiembre de 2014 se corrió traslado al solicitante sobre las pruebas aportadas por su contraparte en su recurso. Asimismo, dentro del término concedido para tal efecto, A! Body Tech Participacoes S/A realizó las siguientes consideraciones frente al nuevo material probatorio:

(...) "Hemos encontrado, con algo de sorpresa que dentro del recurso de apelación presentado por la sociedad en mención, que esta nombra de forma indistinta la marca solicitada, modificando de forma reiterada los elementos que componen la marca solicitada, y es por esta razón, que consideramos indispensable que el Despacho tenga en cuenta que la marca solicitada es la expresión BT y no BODYTECH o BT BODYTECH como erróneamente e insistentemente lo menciona la sociedad opositora como mecanismo para tratar de acreditar un supuesto hecho de Competencia Desleal inexistente..."

(...) "Ahora bien, encontramos que uno de los argumentos esgrimidos por el recurrente como uno de los motivos de su inconformidad es la supuesta existencia de conflictos internacionales entre las mismas sociedades. Sin embargo es de anotar, que dentro del expediente no existe prueba de ninguno de estos conflictos y adicionalmente como reiteradamente lo ha mencionado tanto la Superintendencia de Industria y Comercio, como el Consejo de Estado y el Tribunal Andino de Justicia, existe plena autonomía e independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en la toma de sus decisiones, por lo cual, no es atendible la supuesta existencia de los conflictos alegados..."

(...) "Como bien lo señaló el Despacho dentro de la resolución objeto de impugnación, cuando la causal de irregistrabilidad sea que "la solicitud consiste

claramente en un acto de competencia desleal" es necesario acreditar indicios razonables que le permitan determinar al Despacho la real posibilidad de realización de este tipo de actos, sin embargo, es claro que en el presente caso brillan por su ausencia la existencia de algún tipo de indicio que permita acreditar dicha situación...

(...) "Es de anotar que no basta con decir que un signo es notorio, y que el registro de un signo pueda afectar este carácter, esto debe ser debidamente acreditado, lo cual, no sucede en el presente caso..."

(...) "En relación con la supuesta ocurrencia de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina tenemos que para que se configure esta causal, primero que todo debe acreditarse la supuesta similitud con el nombre comercial alegado, lo cual, en el presente caso tampoco se ha acreditado."

CUARTO: 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

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.

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.

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

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).*

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.*

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

Resolución N° 75228 - 001
Ref. Expediente N° 12 195534

- 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.

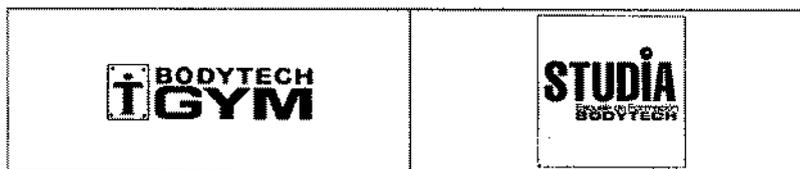
1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. El signo solicitado



El signo solicitado a registro es una marca nominativa arbitraria que identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, los cuales tienen significado, pero el mismo no se relaciona con los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, ni describe ni sugiere la calidad de dichos bienes.

1.4.2. Las marcas registradas



Los signos registrados (certificados N°s 318992, 313851, 269140, 229863 y 451385) son marcas mixtas fantasiosas que están compuestas por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.⁷

⁵ TJCA, PROCESO 74-IP-2010.

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

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de Septiembre de 2002.

1.4.3. La marca encontrada de oficio



El signo solicitado a registro es una marca mixta arbitraria que 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.

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 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 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.”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

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

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

1.5. El caso concreto

1.5.1. Análisis comparativo entre el signo solicitado y las marcas BODYTECH

Esta Delegatura considera que al analizar a los signos en conflicto en su conjunto se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos que generan que al ser pronunciados, observados y transcritos produzcan una impresión diferente¹².

La composición gramatical y fonética de los signos es completamente diferente, Así, mientras que el signo solicitado es una sigla arbitraria compuesta por dos consonantes (B-T) acompañada de la expresión LIVE, los conjuntos opositores son frases compuestas en las que sobresale la expresión BODYTECH, circunstancia que genera que los signos se escriban y se pronuncie de forma evidentemente diferente.

1.5.2. No necesidad de analizar la relación de productos o servicios

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

1.5.3. Análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca BT

La Delegatura al analizar los signos previamente representados, encuentra que el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada toda vez que hace uso de la misma combinación de fonemas, los cuales deben ser leídos letra a letra de manera independiente, sin que la adición de la expresión LIVE sea un elemento suficiente para determinar que se trata de una marca sin relación con el registro previo.

Según las consideraciones antes expuestas, existen semejanzas ortográficas y fonéticas en las estructuras del signo solicitado y la marca registrada, puesto que las letras que conforman ambos signos se repiten en el mismo orden. Por lo anterior, el consumidor al encontrarse frente a la marca solicitada podrá considerar que el signo solicitado en registro se trata de una modificación de la marca previamente registrada o de una nueva línea de productos.

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.

¹² Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°30605, 20 de Septiembre de 2002.

1.5.4. Relación de productos o servicios

El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca registrada se relacionan dado que los enseñanza de gimnasia; suministro de locaciones para deportes; servicios de clubes de salud (entrenamiento de salud y fitness); organización de competiciones (educación o entretenimiento); asesoría, consultoría e información sobre educación; servicios de entrenador personal (entrenamiento de fitness); organización de competiciones deportivas; academias (educación); educación física; asesoría, consultoría e información sobre educación física; yoga y terapia de yoga, meditación (actividades realizadas en gimnasios) que pretende identificar la marca solicitada son complementarios con los servicios de información y consultoría relativos a educación, deportes y entretenimiento identificados por la marca registrada, puesto que todos ellos están destinado a facilitar el desarrollo de actividades deportivas.

1.6. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados. Adicionalmente, los signos confrontados no se relacionan competitivamente.

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

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

2.1. Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;"

2.2. La Norma

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un

registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

"Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191."

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

"Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará."

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

"El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación."

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Resolución N° 75228 - 2010
Ref. Expediente N° 12 195534

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad o semejanza del nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas.

2.2.1. 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.¹³

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.¹⁴

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.¹⁵

2.2.2. 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

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

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).

2.2.3. Riesgo de confusión o de asociación:

El segundo supuesto de la norma se refiere a que la utilización del signo solicitado pueda, según las circunstancias del caso, derivar en riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor. Dichas *circunstancias* se refieren a la relación, identidad o semejanza que exista entre los productos o servicios que el signo solicitado pretenda identificar y la actividad en la cual se utiliza el nombre comercial opositor.

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 los signos respectivos.¹⁶

¹⁶ En este sentido ver TJCA, Proceso 164-IP-2007.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 12 195534

2.3 Caso concreto

2.3.1. Pruebas

Procederá esta Delegatura a valorar las pruebas allegadas por el opositor con el escrito de oposición y con el de apelación, a fin de determinar la existencia o no, del nombre comercial, fundamento de la oposición y su uso continuo, personal y ostensible.

2.3.1.1. Pruebas allegadas con el escrito de oposición

1. Certificación de titularidad de marcas registradas por la sociedad Inversiones Bodytech S.A.

2. Copia del contenido de la página web de la sociedad A! Body Tech Participacoes S/A: <http://www.bodytech.com.br>

3. Copia de IHIRSA GLOBAL REPORT relativo al estado de la industria del deporte y la salud a nivel mundial en el año 2012.

4. Certificado ante Notario donde se acredita el uso de la marca BT BODYTECH en la página web <http://bodytech.com.br>

5. Remisión al contenido de la Resolución N° 45641 del 30 de agosto de 2010 de la Dirección de Signos Distintivos, en la que se reconoce la notoriedad de la marca BODYTECH en Colombia.

2.3.1.2. Pruebas allegadas con el recurso

1. Ejemplar electrónico de la revista Portafolio del 28 de noviembre de 2013 acerca de las 100 marcas más valiosas de Colombia, la cual muestra a la marca BODYTECH como N° 12 dentro del ranking de las marcas de servicios más valiosas del año 2013.

2. Contenido de la página web <http://www.Compassbranding.com> la cual dentro de su ranking de marcas de servicios más valiosas de Colombia ubica a BODYTECH en el puesto N° 12.

3. Versión electrónica del informe de gestión del año 2012 de BODYTECH.

4. Copia de la publicación de febrero 2011, El Tiempo, "Nueva sede para la salud y el deporte".

5. Copia de la publicación de 5 julio 2011, Portafolio, "Bodytech acelera expansión en el mercado peruano".

6. Copia de la publicación de 11 diciembre 2011, MercadoFitness, "Gimnasios Bodytech, entre las marcas más valiosas de Colombia".

Resolución N° 715334
Ref. Expediente N° 12 195534 -

7. Copia de la publicación de 21 enero 2012, El Tiempo, "Bodytech: el sueño sólo comienza".
8. Copia de la publicación de 9 abril 2012, Superuano, "BODYTECH invertirá 40 millones de dólares en expansión en la región".
9. Copia de la publicación de 28 noviembre 2012, La Republica, "Bodytech fue más allá de una alianza estratégica y ahora controla mayoría accionaria de Sportlife".
10. Copia de la publicación de 18 diciembre 2012, MercadoFitness, "Colombia: Bodytech, entre las marcas más valiosas".
16. Copia de la publicación de 23 diciembre 2012, La Primera Digital, "Entre las marcas más valiosas".

2.3.1.3. Valoración en conjunto

Después de analizar las pruebas aportadas, este Despacho concluye que del material probatorio no es posible establecer el uso del nombre comercial BODYTECH, puesto que todas y cada una de dichas pruebas tratan al signo en cuestión como una marca de servicios y no como un nombre comercial.

Es por esto que las pruebas en comento no resultan idóneas para demostrar el asunto bajo análisis en este acápite, esto es el uso del nombre comercial BODYTECH. Por esta razón es irrelevante entrar a estudiar los presupuestos de la presente causal.

2.4. Conclusión

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

3. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

3.1 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 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".

3.2 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 refiriere 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.

3.2.1 Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción.

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹⁷, imitación¹⁸, traducción¹⁹, transliteración²⁰ o transcripción²¹, 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 protección²².

¹⁷ 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, fotolíticos 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.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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.

²⁰ 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.

²¹ Transcribir. (Del lat. transcribere). 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.

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97. "la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto

3.2.2 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 evidente²³. 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.

3.2.2.1 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.”

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”.

²³ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

3.2.2.2 Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- 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

Resolución N°
Ref. Expediente N° 12 195534

un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial²⁴.

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.

3.2.2.3. Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230²⁵.

3.2.3. 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.²⁶

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.²⁷

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.²⁸

3.2.4. 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

²⁴ 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".

²⁵ 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".

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

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).

3.2.5. 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).

Resolución N°

Ref. Expediente N° 12 195534

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.

3.2.6. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

3.2.7. 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

Resolución N°
Ref. Expediente N° 12 195534

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.

3.3. Pruebas

La Delegatura encuentra que para demostrar la notoriedad del signo BODYTECH, la sociedad Inversiones en Recreación, Deporte y Salud S.A. - Bodytech hizo remisión al mismo material probatorio descrito en el acápite 2.3.1 de esta resolución.

3.3.1. Valoración en conjunto

En cuanto a la solicitud por parte del opositor sobre declarar la notoriedad de la marca BODYTECH, citando para tal efecto el pronunciamiento de la Resolución N° 45641 del 30 de agosto de 2010, se observa que de acuerdo con el artículo 231 de la Decisión referida, el alcance de su protección ha sido determinado como sigue:

"ARTÍCULO 231. El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que corresponda. Así mismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Debe observarse que ya hay un reconocimiento previo adoptado mediante la Resolución en comento el cual no se desconoce y que comprende el periodo entre los años 2008 a 2010, para identificar "servicios médicos y deportivos".

Respecto de la solicitud de ampliación del término de protección temporal de la marca notoria BODYTECH debe indicarse que del material probatorio adicional es posible llegar a las siguientes conclusiones:

De acuerdo con los artículos de prensa, del contenido de la revista Dinero y del Ranking de la empresa Compassbranding, se verifica que el público consumidor reconoce e identifica a la marca BODYTECH como altamente distintiva, lo cual se colige de su elevado valor que la ha catalogado como una de las marcas más valiosas del mercado Colombiano en el año 2013, alcanzando un valor cercano a los \$100 millones de dólares americanos.

²⁹ PROCESO 091-IP-2009

Adicionalmente, del informe de gestión de la sociedad opositora se observa que los ingresos obtenidos por la explotación comercial de la marca BODYTECH por la prestación de servicios médicos y deportivos ascendieron a \$93.834.450.000 de pesos en el año 2011 y \$136.014.541.000 de pesos en el año 2012, fruto de su elevado nivel de comercialización que repercute en beneficios económicos para su titular. Una facturación de ese nivel sólo sucede cuando la marca es utilizada extensa y ostensiblemente como signo distintivo, caso en el cual de manera indirecta implica un amplio reconocimiento y recordación de la marca.

Igualmente, del mencionado informe de gestión pueden extraerse hechos relevantes que permiten deducir el amplio nivel de reconocimiento de la marca BODYTECH, como es el elevado crecimiento de afiliados y ventas de la sociedad con ocasión a la explotación de su marca, que para el año 2012 alcanzó la cifra 10.271 afiliados, teniendo un incremento del 61% con respecto al año 2011.

En suma, podemos concluir que la marca BODYTECH es conocida nacionalmente, esta excelentemente posicionada, y goza de alta trayectoria, prestigio y buena reputación. Se trata de una marca con una altísima capacidad distintiva, cualidad que el opositor ha explotado, promovido, protegido y proyectado aún antes de la presentación de la solicitud de registro de la referencia.

Por lo anterior y por las consideraciones hechas con ocasión de cada prueba aportada, reconocemos que la marca BODYTECH es notoria para la industria de los servicios médicos - deportivos en Colombia, para el periodo comprendido entre enero de 2011 y la fecha de presentación de la solicitud objeto de estudio, esto es el 30 de octubre de 2012.

3.4. Naturaleza de los signos a confrontar

3.4.1. El signo solicitado



El signo solicitado a registro es una marca nominativa arbitraria que identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, los cuales tienen significado, pero el mismo no se relaciona con los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, ni describe ni sugiere la calidad de dichos bienes.

3.4.2. La marca notoria

BODYTECH

El signo protegido es una marca nominativa de fantasía que identifica una actividad económica a través de una frase, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.³⁰

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

3.4.3.1. Comparación entre marcas nominativas.

1. "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.
2. 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.
3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.
4. 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".³¹

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual³².

3.5. Caso concreto

3.5.1. Análisis comparativo de los signos

Previamente a realizar el presente estudio, este Despacho considera pertinente recordar que la protección del signo reconocido como notorio difiere sustancialmente de la simple confundibilidad predicable con una marca registrada, en tanto que el espectro de protección del primero es mucho mayor a los supuestos de hecho del segundo, al punto que comprende fenómenos que incluyen el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la CAN sintetizó cada uno de los riesgos que se podrían generar frente al signo notorio de la siguiente forma:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión

³⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de Septiembre de 2002.

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 56 - IP-2011, 1 de septiembre de 2011.

³² En este sentido ver, TJCA, PROCESO 113-IP-2007.

directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

"El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

"El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

"Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido"³³.

Por ende, el análisis a realizarse entre un signo solicitado y un signo reconocido como notorio debe ser más riguroso.

Por otra parte, en aplicación de las reglas de la experiencia, es conocido que en el mundo empresarial y en el mundo marcario se ha vuelto común que las corporaciones y sus marcas, cuando poseen una de amplia trayectoria y un alto grado de reconocimiento por parte de sus consumidores, transformen sus designaciones en componentes más simples y casuales que, sin perder su identidad, generan un mayor grado de aproximación con el consumidor al romper con su formalidad y que le facilitan su recordación.

Una de los principales medios para dicho fin es el uso de abreviaturas y siglas, tal y como ocurre con algunas entidades estatales como la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) el FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo), MinTrabajo (Ministerio del Trabajo de Colombia), entre otros.

En el caso particular de las siglas, estas suelen conformarse con la agrupación de las primeras letras de la denominación, cuando aquella es compleja, o de la unión de sus consonantes, regularmente cuando son denominaciones simples.

Es tal el grado de importancia de este fenómeno que eventualmente, estos nuevos componentes distintivos pueden convertirse en importantes instrumentos publicitarios de las empresas y sus marcas al punto que aquellas procuren su protección mediante los medios legales correspondientes.

Este hecho tiene una especial relevancia con el presente asunto, dado que al haberse demostrado que la marca BODYTECH posee un alto nivel distintivo

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 35-IP-2008

dentro del mercado de los servicios deportivos, ciertamente su cercanía con el público consumidor de dichos servicios es mucho mayor a otros signos que compiten con él dentro de ese mercado.

Es por esto que al momento de confrontar el signo solicitado BT con la marca notoria BODYTECH, y teniendo presente que ambos signos identifican servicios relacionados con actividades deportivas, se puede concluir que existe el riesgo de que el consumidor falsamente crea que el signo solicitado es el resultado de un proceso de simplificación de aquella marca que es ampliamente conocida. Lo anterior teniendo presente que los elementos nominativos del signo solicitado coinciden con las letras iniciales de la frase B-ODY T-ECH, la cual, como ya se señaló, es bien conocida dentro de su mercado relevante e inclusive fuera de él.

Dicha conclusión se sustenta a su vez en la protección de la marca notoria, puesto que la afectación a los derechos del titular del signo protegido y del público en general sera mucho mayor a lo que ocurriría frente a una marca que no detenta un amplio grado de reconocimiento.

3.5.2. Relación de productos o servicios

En los casos que se comparan servicios identificados con una marca notoriamente conocida con otros productos, es necesario determinar si el grado de notoriedad demostrado es suficiente para evitar el registro de la marca a la cual se opone en razón de existir algún grado de conexidad.

El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca notoriamente conocida se relacionan dado que ambos se centran en actividades deportivas, por lo que su relación es evidente.

3.6. Conclusión

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

4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

4.1. El artículo 137 de la Decisión 486

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

4.2. La Norma

De acuerdo con lo establecido por la norma transcrita y para que, efectivamente, se pueda señalar que estamos en presencia de un acto de competencia desleal

que impida el registro de una marca se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca, gracias al monopolio que otorga, legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal.

Así las cosas, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Los indicios razonables deben estar debidamente probados en el trámite, con sujeción a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil Colombiano en materia probatoria; es decir que las pruebas deben ser pertinentes, conducentes y eficaces y su apreciación debe efectuarse en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforme a lo consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

El segundo requisito exige que la solicitud de registro se presente con el fin de perpetrar (consumar), facilitar (hacer posible la ejecución) o consolidar (dar firmeza) un acto de competencia desleal. Cabe anotar que el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que *"es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos"*.

4.2.1. De los actos de competencia vinculados a la propiedad industrial y calificados como desleales a la luz de la Decisión 486 en materia marcaría.

En cuanto a las normas comunitarias pertinentes, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por medio de su artículo 258, *considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea*

*contrario a los usos y prácticas honestos*³⁴. A título enunciativo, esa misma Decisión en su artículo 259 establece tres (3) de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,³⁵ a los que se debe añadir los contenidos en la ley 256 de 1996³⁶.

Como se observa, el legislador andino fue claro al establecer que para nuestros efectos los hechos concernientes a los actos de competencia desleal deben estar relacionados con la propiedad industrial. En otras palabras, para que un acto se considere desleal, bajo el marco de la Decisión 486, debe involucrar necesariamente derechos sobre Nuevas Creaciones o Signos Distintivos.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las normas de competencia desleal al buscar la protección de la buena fe comercial, suelen configurar sus conductas de forma tal que el operador jurídico no se vea limitado por una rigidez normativa al momento de fallar. Tan es así, que la ley 256 de 1996 establece una prohibición genérica frente a todos actos de competencia desleal (artículo 7 de la norma en cita), y con base en ella se edifican otros preceptos que parten de los casos más comunes de violación a la sana competencia, los cuales a su vez son configurados para obtener el mayor campo de acción posible.

Esta cualidad, en apariencia refiría en contra de los preceptos de protección marcaria, puesto que se da la falsa imagen de que determinadas conductas anómalas que se dan con la presentación de una solicitud de registro marcario como los signos engañosos, la confundibilidad con marcas y nombres comerciales protegidos, la afectación de la identidad o prestigio de una persona, entre otras, se encontrarían en curso dentro de dos causales de irregistrabilidad al mismo tiempo, lo que desnaturalizaría el carácter especial de cada régimen y dejaría en tela de duda la necesidad de existencia de uno u otro, al menos en lo tocante con la Propiedad Industrial.

Sin embargo debemos recordar que en cumplimiento de los preceptos de la interpretación jurídica *"el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía"*³⁷ y que *"la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general"*³⁸. En vista de lo anterior, debemos concebir que el fin del precepto del artículo 147 de la norma andina es el de ofrecer protección jurídica contra aquellas conductas contrarias a la buena fe comercial que estando directamente relacionadas con la solicitud de registro marcario no gocen de una protección especial dentro de las demás causales de irregistrabilidad.

³⁴ Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

³⁵ Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

³⁶ Decreto 2591 de 2000, Artículo 22. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL. Las conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.

³⁷ Artículo 30 del Código Civil.

³⁸ Artículo 5, numeral 1) de la ley 57 de 1887.

Así, a manera de ejemplo, si el punto del debate sobre la registrabilidad de un signo como marca se centra en su confundibilidad con una marca registrada o previamente solicitada para registro que ampara productos o servicios relacionados, alegar la configuración de la causal del artículo 137 por actos de competencia desleal de confusión o de imitación carecería de sentido, porque ya existe una norma especial para el caso, esto es la prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Procederá, entonces, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, cuando no exista norma especial de protección marcaria para el asunto que se debata.

4.3. El caso concreto

4.3.1. Pruebas

La Delegatura encuentra que para demostrar que la solicitud de registro de la marca nominativa BT LIVE pudo haber sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, la sociedad Inversiones en Recreación, Deporte y Salud S.A. - Bodytech hizo remisión al mismo material probatorio descrito en el acápite 2.3.1 de esta resolución.

4.3.3. Valoración en conjunto

A juicio de esta Delegatura, el material probatorio aportado no resulta suficiente para inferir que exista la posibilidad de que la solicitud de registro pueda perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de los intereses de la opositora Inversiones en Recreación, Deporte y Salud S.A. – Bodytech.

En primer lugar, debe señalarse que la mayor parte de los documentos aportados tienen como único fin el demostrar la notoriedad del signo BODYTECH, por lo que no son elementos suficientes para establecer la posible comisión de actos de competencia desleal.

Igualmente, contrario a lo afirmado por el recurrente, los documentos aportados no dan fe de una confrontación legal entre las partes con ocasión al registro de las marcas BT y el registro de las marcas BODYTECH en territorios diferentes del colombiano. Los documentos en mención se limitan a mostrar el registro o la solicitud de registro de cada marca en territorios diferentes, siendo quizás la única referencia de una controversia el texto de una oposición a un registro Europeo respecto de una marca mixta BODYTECH GYM solicitada a registro por A! Body Tech Participacoes S/A. Sin embargo, el signo en cuestión, acorde al contenido del mismo documento, se aleja indiscutiblemente de la estructura de la marca que aquí se solicita.³⁹

³⁹ El signo en cuestión es el siguiente:

Finalmente, tanto las solicitudes de registro en otros territorios y el contenido de la página de Internet <http://www.bodytech.com.br/> demuestran hechos ocurridos en territorios ajenos al colombiano, lo que de plano conlleva a que los mismos no puedan ser considerados como relevantes para este estudio. Debe recordarse que uno de los factores determinantes para la aplicación de la normatividad acerca de los actos de competencia desleal es el factor espacial o territorial, según el cual solo las conductas realizadas dentro del mercado nacional pueden eventualmente considerarse como lesivas a la buena fe comercial, condición que no se cumple en el presente asunto.

4.4. Conclusión

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486.

Ahora bien, dado que ha prosperado uno de los argumentos del recurrente, concretamente el relacionado con la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se procederá a revocar parcialmente la decisión contenida en en la Resolución N° 14706 de 28 de febrero de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer la notoriedad de la marca BODYTECH, en la identificación de servicios médicos - deportivos, durante el periodo comprendido entre enero de 2011 y octubre de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar la decisión contenida en el artículo primero de la Resolución N° 14706 de 28 de febrero de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO TERCERO. Declarar fundada la oposición presentada por Recreación, Deporte y Salud S.A. – Bodytech, en lo que respecta a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

ARTÍCULO CUARTO. Confirmar las demás decisiones contenidas en la Resolución N° 14706 de 28 de febrero de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.



75228 - a

Resolución N°
Ref. Expediente N° 12 195534

ARTÍCULO QUINTO. Notificar a AI Body Tech Participacoes S/A, parte solicitante y a Inversiones en Recreación, Deporte y Salud S.A. - Bodytech, parte 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

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

11 DIC 2014


JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

Proyectado por: Diego Manjarrés
Apoderados: Luis Felipe Castillo Gibsone
Guillermo Andrés Navarro Romero