

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 00087657

Ref. Expediente N° 14 – 010781

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° 34309 de 30 de junio de 2015, la Dirección de Signos Distintivos, declaró fundadas las oposiciones presentadas por CARNAVAL Y FIESTAS EL PAYASITO S.A.S. y CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., fundamentadas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y negó el registro de la marca mixta **CARNAVAL**, solicitada por DANIEL RAMIREZ VASQUEZ, para distinguir “*adhesivos para la papelería, artículos de encuadernación, pinceles, artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y enseñanza, caracteres de imprenta, plastilina, lápices, crayolas, reglas escolares, cuadernos, bloks, plumas, perforadoras, cintas adhesivas, portaminas, portaestilografos, correctores líquidos, chinchas, grapas, carpetas, forros para cuadernos, sacapuntas, borradores, transportadores, compas, productos escolares*”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante DANIEL RAMIREZ VASQUEZ, 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:

*“(…) Una marca puede compartir un mismo prefijo o sufijo de otra ya registrada, siempre y cuando contenga elementos que la distingán de las ya registradas. En el caso concreto, la marca CARNAVAL (mixta), es totalmente novedosa y evocativa, vale decir no solamente por su componente NOMINAL sino también CONCEPTUAL lo que permite su coexistencia en el mercado sin causar ningún tipo de confusión en el consumidor, frente a la marca CARNAVAL & FIESTA, y frente a CARVAJAL, sin embargo, en esta oportunidad se está presentando una modificación frente a los colores y tipo de letra, que la hará más distintiva la presente solicitud”*

*“(…) No es posible aceptar el fundamento del Despacho, ya que afirma que el conjunto solicitado puede generar confusión, lo cual no es cierto, ya que no puede afirmarse que es lo mismo decir CARNAVAL, que CARNAVAL & FIESTA, expresión compuesta por componentes totalmente distintos, como lo es el tipo de letra, colores presentación PUBLICITARIA, términos y LOGOS característicos de cada una de las expresiones objeto del presente análisis. Lo mismo ocurre con la marca CARVAJAL, la cual es una expresión totalmente distinta respecto de la expresión CARNAVAL, por tal razón, el fundamento de declararla Notoria no debe ser un impedimento para conceder la expresión CARNAVAL, ya que la notoriedad se declaró frente a una expresión FONETICAMENTE E IDEOLOGICAMENTE distinta, igualmente su significado es totalmente distinto, derivado de su estructura GRAMATICAL, de tal suerte, que las expresiones previamente registradas, analizándolas en su conjunto frente a la solicitada, hace ver que los elementos que componen una y otra juegan un papel fundamental en el análisis, ya que en el caso de mi agenciado, es una expresión ORIGINAL y EVOCATIVA, que se desprende del ingenio del solicitante, conjunto totalmente NOVEDOSO”.*

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

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

## 1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

### 1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

*“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:*

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

### 1.2. La Norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

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

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

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<sup>1</sup>.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión<sup>2</sup>.

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

<sup>1</sup> TJCA, proceso N° 133-IP-2009.

<sup>2</sup> Ibídem.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión<sup>3</sup>.

#### 1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

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

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

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

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

***d) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función<sup>4</sup>.*

#### 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

<sup>3</sup> Ibídem.

<sup>4</sup> TJCA, proceso N° 114-IP-2003.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

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<sup>5</sup>.

### 1.3. Reglas de cotejo marcario

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

En este orden de ideas, los criterios generales son:

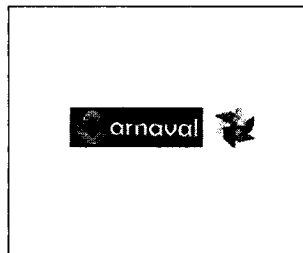
“(…)

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)<sup>6</sup>”*

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 conceptual<sup>7</sup> 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. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



<sup>5</sup> TJCA, proceso N° 164-IP-2007.

<sup>6</sup> TJCA, proceso N° 74-IP-2010.

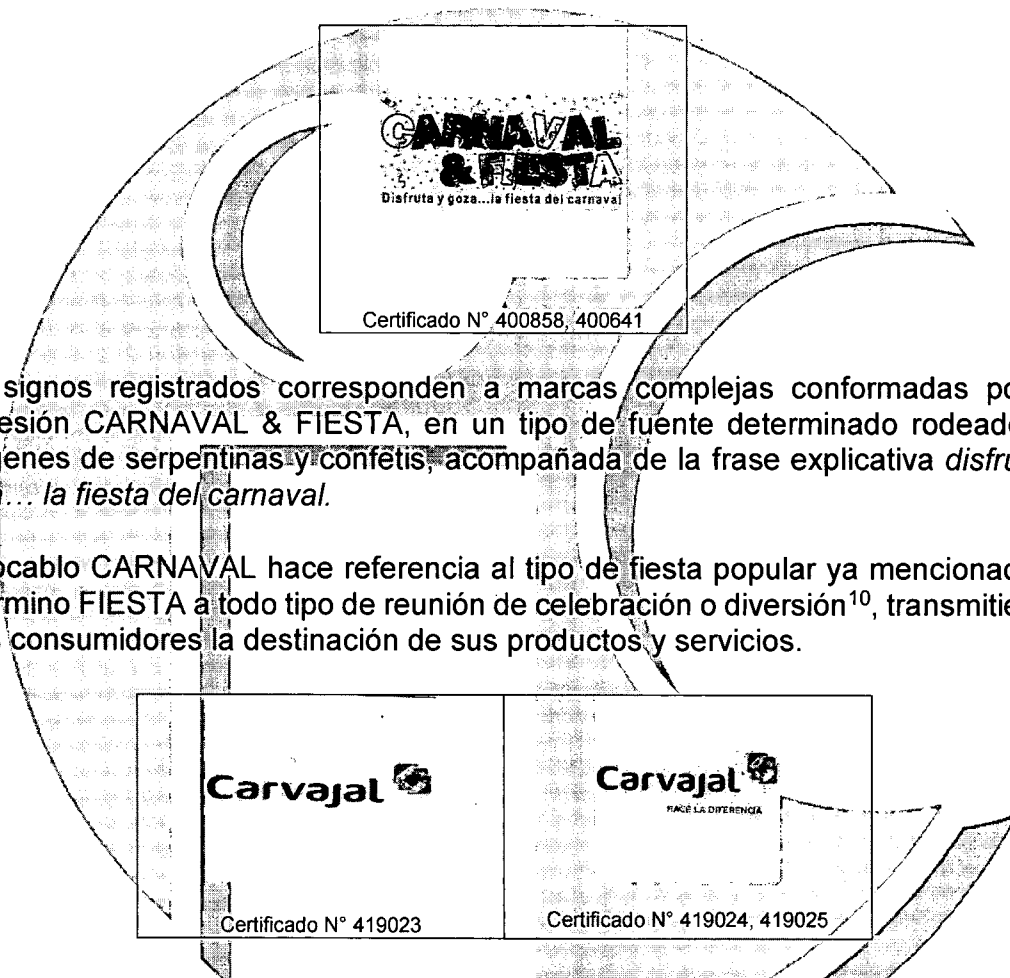
<sup>7</sup> TJCA, proceso N° 113-IP-2007.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

El signo solicitado en registro es una marca compleja conformada por la expresión CARNAVAL en un tipo caligráfico especial de color blanco dentro de un rectángulo azul. La letra C se encuentra en una forma romboide. Así mismo, el signo se acompaña de en su parte derecha de la figura de un ringlete, y en su interior se vuelve a repetir la imagen de la letra C.

El vocablo CARNAVAL<sup>8</sup> corresponde al nombre dado para fiestas populares que consisten en mascaradas, comparsas, bailes, etc., el cual carece de relación con los productos que pretende identificar siendo un signo arbitrario<sup>9</sup>.

#### 1.4.2. Naturaleza, descripción y alcance de las marcas registradas



Los signos registrados corresponden a marcas complejas conformadas por la expresión CARNAVAL & FIESTA, en un tipo de fuente determinado rodeado de imágenes de serpentinas y confetis, acompañada de la frase explicativa *disfruta y goza... la fiesta del carnaval*.

El vocablo CARNAVAL hace referencia al tipo de fiesta popular ya mencionado, y el término FIESTA a todo tipo de reunión de celebración o diversión<sup>10</sup>, transmitiendo a los consumidores la destinación de sus productos y servicios.

Los signos registrados corresponden a marcas complejas formadas por las expresiones C CARVAJAL y C CARVAJAL HACE LA DIFERENCIA, en un tipo caligráfico especial acompañada en su parte derecha de la figura de una letra C en forma romboide dentro de 4 cuadrados sobrepuestos entre sí.

El vocablo CARVAJAL, corresponde a un apellido siendo entonces signos de naturaleza arbitraria.

<sup>8</sup>Tomado de Diccionario de la Real Academia Española - DRAE <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=carnaval>.

<sup>9</sup> "La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario". Aguilar, MARIANO, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981.

<sup>10</sup> Op. Cit. <http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JNGbdgrnFDXX2DpT3xl6>.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

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

##### 1.4.3.1. Comparación entre marcas complejas

*“Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)<sup>11</sup>”.*

*“(…) una marca integrada por palabras reproducidas con caracteres tipográficos singulares debe calificarse como una marca denominativa compleja y no como una marca mixta<sup>12</sup>”.*

*“(…) la comparación de las marcas denominativas complejas debe llevarse a cabo con arreglo a la pauta de la visión de conjunto anteriormente expuesta. Esto significa que una marca denominativa compleja no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con cada palabra componente de la marca confrontada. La disección minuciosa de las marcas denominativas complejas en sus vocablos integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas los consumidores no se dejan guiar por diferencias cuantificables y de detalle, sino por la impresión general y persistente que las denominaciones complejas globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente. (...) Y deben tener presente singularmente que por estar expuesto diariamente a la contemplación de un elevado número de marcas, el consumidor medio del correspondiente sector del mercado únicamente conservará en su memoria una impresión general y global de las denominaciones confrontadas.*

*(…) en la hipótesis de las marcas denominativas complejas, la pauta de la visión global tiene que combinarse con una pauta ulterior: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compleja (...)<sup>13</sup>”.*

## 2. EL CASO CONCRETO

De acuerdo con lo expuesto anteriormente esta Delegatura puede concluir que:

- i) De acuerdo con el numeral 1.4. (naturaleza de los signos a confrontar) nos encontramos en presencia de marcas complejas.
- ii) De acuerdo con el numeral 1.4.3. (regla jurisprudencial aplicable) la regla aplicable al presente caso es la de comparación entre marcas complejas en las cuales debe tenerse en cuenta la pauta de visión global junto con la de supremacía del elemento predominante:
  - Respecto de los signos opositores CARNAVAL & FIESTA, esta Delegatura concluye que el signo solicitado reproduce parcialmente las marcas previamente registradas en el vocablo CARNAVAL, el cual para los productos

<sup>11</sup> Ibídem.

<sup>12</sup> Ibídem.

<sup>13</sup> Ibídem.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

de la clase 16 que identifican uno y otro signo resulta ser un término arbitrario, el cual ha adquirido su relación con los productos que ampara gracias a los esfuerzos hechos por su titular, razón por la que de permitirse el registro de un signo que incorpore esta misma expresión, podría llegar a considerar el consumidor medio de este sector del mercado que se encuentra frente a una innovación de las marcas previamente registradas, causando riesgo de confusión.

- Frente a las marcas opositoras C CARVAJAL y C CARVAJAL HACE LA DIFERENCIA, este Despacho concluye que analizados los extremos en comparación, existen semejanzas de orden gráfico, correspondientes a la presencia de una letra C presentada en igual forma (figura romboide) y ubicación (parte derecha del conjunto marcario), lo que comportaría un impacto visual semejante y un riesgo de confusión.
- iii) De igual forma, de conformidad con lo señalado en el numeral 1.2.2. (criterios de conexidad), frente a los signos opositores se concluye:
- Frente a los signos opositores CARNAVAL & FIESTAS, esta Delegatura observa que el signo solicitado comparte conexión competitiva toda vez que pretende amparar *“adhesivos para la papelería, artículos de encuadernación, pinceles, artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y enseñanza, caracteres de imprenta, plastilina, lápices, crayolas, reglas escolares, cuadernos, bloks, plumas, perforadoras, cintas adhesivas, portaminas, portaestilografos, correctores líquidos, chinchas, grapas, carpetas, forros para cuadernos, sacapuntas, borradores, transportadores, compas, productos escolares”*, productos de papelería de la clase 16 Internacional, los cuales se encuentran dentro de la cobertura de la marca opositora en clase 16 Internacional, la cual identifica entre otros: *“papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, papel para regalos, toda clase de tarjetas, afiches, posters, esquelas, stickers autoadhesivos”*, siendo obvio que se trata de productos de la misma naturaleza y finalidad, por lo cual se encuentran dirigidos a un mismo mercado.
  - Como fue mencionado con anterioridad, el signo solicitado pretende identificar productos de papelería comprendidos en la clase 16 Internacional, los cuales no encuentran relación de competitividad con los *“servicios de gestión de negocios comerciales y administración comercial”* identificados por las marcas opositoras C CARVAJAL y C CARVAJAL HACE LA DIFERENCIA, los cuales corresponden a servicios dirigidos hacia el manejo de negocios, es decir con finalidades totalmente diferenciadas y por tanto, que se encuentran en sectores del mercado dispares, por lo cual no concurren competitivamente.

### 3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

### 4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

#### 4.1. Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

*“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:*

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

*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”.*

#### 4.2. La Norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

##### 4.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción<sup>14</sup>, imitación<sup>15</sup>, traducción<sup>16</sup>, transliteración<sup>17</sup> o transcripción<sup>18</sup>, total o parcial, que frente al mismo se efectúen por parte de terceros.

<sup>14</sup> Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado. 4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>15</sup> Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>16</sup> Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>17</sup> Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>18</sup> Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).



Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 - 010781

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección<sup>19</sup>.

#### 4.2.2. Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente<sup>20</sup>. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor.

De esta manera, el signo notorio es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el mismo, o por los consumidores potenciales, es decir, aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

##### 4.2.2.1. Sector pertinente

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

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

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

<sup>19</sup> TJCA, proceso N° 20-IP-1997. “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”.

<sup>20</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

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

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

#### 4.2.2.2. Criterios para determinar la notoriedad

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

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

*a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*

*b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

*c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

*d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

*e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*

*f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*

*g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

*h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*

*i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*

*j) los aspectos del comercio internacional; o,*

*k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> TJCA, proceso N° 1-IP-2000. “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

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

#### 4.2.2.3. Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230<sup>22</sup>.

#### 4.2.3. Identidad o Semejanza de los signos

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

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante<sup>23</sup>.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión<sup>24</sup>.

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

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión<sup>25</sup>.

#### 4.2.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios

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

<sup>22</sup> TJCA, proceso N° 28-IP-1996. *“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’”.*

<sup>23</sup> TJCA, proceso N° 133-IP-2009.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

**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<sup>26</sup>.

#### 4.2.5. El riesgo de confusión o de asociación

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

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

#### 4.2.6. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo

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

<sup>26</sup> TJCA, proceso N° 114-IP-2003.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

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 misma, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

#### 4.2.7. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario

Las marcas notorias se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva, que en este tipo de marcas es 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 normatividad extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados<sup>27</sup>”*.

#### 4.3. Pruebas

Teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente cuando indica: *“el fundamento de declararla Notoria no debe ser un impedimento para conceder la expresión CARNAVAL, ya que la notoriedad se declaró frente a una expresión FONETICAMENTE E IDEOLOGICAMENTE distinta”*, es decir, aceptando el carácter de notorio de la marca opositora CARVAJAL, ésta Delegatura se abstendrá de

<sup>27</sup> TJCA, proceso N° 091-IP-2009.

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

manifestarse respecto de las pruebas de notoriedad de la marca opositora, toda vez que no fueron argumento del recurso. Aunado a ello, esta instancia considera la valoración de la notoriedad mencionada, conforme a derecho.

En efecto, esta Delegatura concuerda con la Dirección de Signos Distintivos cuando menciona en la Resolución recurrida:

*“Dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce la notoriedad del signo CARVAJAL C a favor de la sociedad CARVAJA PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. para el período comprendido entre los años 2011 hasta junio de 2014, para distinguir “producción y distribución de artículos escolares, como cuadernos, libretas, cartucheras, carpetas, morrales, impresión y publicación de textos escolares y papelería””.*

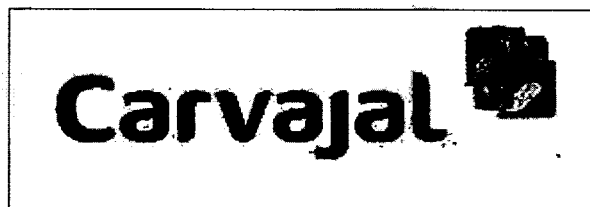
Por lo anterior, se procederá a realizar el análisis de registrabilidad del signo solicitado frente a la marca opositora CARVAJAL C.

#### 4.4. Naturaleza de los signos a confrontar

##### 4.4.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado

La marca solicitada fue descrita previamente en el numeral 1.4.1 de este documento.

##### 4.4.2. Naturaleza, alcance y descripción del signo notoriamente conocido



El signo notoriamente corresponde a la expresión "CARVAJAL", acompañada por una figura de cuatro cuadrados de colores morado, naranja, azul y verde, con una letra C en forma romboide en su interior.

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

###### 4.4.3.1. Marcas complejas

Este criterio fue expuesto en el numeral 1.4.3.1 de este documento.

###### 4.4.3.2. Comparación entre marcas comunes y notorias

*“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca<sup>28</sup>”.*

<sup>28</sup> TJCA, proceso N° 91-IP-2009.

*La identidad o semejanza con una marca notoria, de acuerdo con la norma aplicable, incluye los supuestos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial.*

*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 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta oficina.*

*Es necesario determinar en primer lugar si nos encontramos ante un conflicto de signos denominativos, mixtos o figurativos y de acuerdo a ello establecer la forma adecuada de cotejar los signos.*

*No obstante, entendemos que cuando una de las marcas es notoria la comparación de signos debe ser más cuidadosa, en atención a la especial protección que requiere tal carácter<sup>29</sup>, pues si bien esta oficina entiende que la marca notoria es ampliamente conocida y al parecer fácilmente diferenciada de otras, lo cierto es que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión o dilución que se podría causar es de mayor magnitud y se tiene que evitar de forma más contundente, no sólo en beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general.*

## 5. EL CASO CONCRETO

De acuerdo con lo expuesto anteriormente esta Delegatura puede concluir que:

- iv) De acuerdo con el numeral 1.4. (naturaleza de los signos a confrontar) nos encontramos en presencia de una marca compleja y una marca notoria.
- v) De acuerdo con el numeral 1.4.3. (regla jurisprudencial aplicable) la regla aplicable al presente caso es la de comparación entre marcas comunes y notorias, en la cual el examen de registrabilidad de los signos debe ser más cuidadoso, en el sentido de proteger el signo no sólo de la confusión que pueda generarse con el mismo, sino también del posible riesgo de dilución o aprovechamiento injusto del prestigio. Así pues, analizados los extremos en comparación, esta Delegatura encuentra que existen semejanzas de orden gráfico, correspondientes a la presencia de una letra C presentada en igual forma (figura romboide) y ubicación (parte derecha del conjunto marcario), lo que comportaría un impacto visual semejante, razón por la cual ante la presencia de estas semejanzas, el signo solicitado podría aprovecharse del prestigio y la recordación de la marca notoria CARVAJAL C, e incluso diluir la misma al tratar de imitar sus características figurativas.
- vi) De igual forma al encontramos frente a productos y servicios referidos a un mismo mercado como es el sector papelerero, en tanto la marca solicitada pretende amparar productos de papelería de la clase 16 Internacional y la marca notoria identifica “producción y distribución de artículos escolares, como cuadernos, libretas, cartucheras, carpetas, morrales, impresión y publicación de textos escolares y papelería”, se ve aumentado este riesgo de aprovechamiento de parte del signo solicitado del prestigio y reconocimiento de la marca notoria CARVAJAL C.

<sup>29</sup> TJCA, proceso N° 20-IP-1997.

Resolución N° 00087657  
Ref. Expediente N° 14 – 010781

## 6. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 34309 de 30 de junio de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente decisión a DANIEL RAMIREZ VASQUEZ, parte solicitante, y a CARNAVAL Y FIESTAS EL PAYASITO S.A.S. y CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., parte opositora, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**  
Dada en Bogotá D.C., a los 06 NOV. 2015

  
**JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ**

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: TPG

Apoderado: JOHN JAIRO ZAPATA GONZALEZ  
MARIA CLUADIA GORDILLO BERMEO  
MAURICIO PATIÑO BONNET