

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° - 9 6 0 7 - - -

Ref. Expediente N° 14-283197

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° 65869 de 23 de septiembre de 2015, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta **RR-GSX**, con reivindicación de colores: "rojo, negro y gris", solicitada por SUZUKI MOTOR CORPORATION, para distinguir "automóviles, motocicletas, vehículos todo terreno, y las partes y accesorios de los mismos", productos comprendidos en la clase 12 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 mediante escrito presentado por la sociedad solicitante, el día 6 de noviembre de 2015, se modificó la solicitud en trámite en lo referente a limitar los productos reivindicados, en el sentido de mantener únicamente los siguientes: "motocicletas, y las partes y accesorios de las mismas".

Modificación, que se encuentra de conformidad con la normatividad aplicable. Por consiguiente, en las actuaciones subsiguientes y para todos los efectos se tendrá como los productos a distinguir, los anteriormente detallados.

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, SUZUKI MOTOR CORPORATION, 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:

*"(...) La anterior jurisprudencia claramente sostiene que debe tenerse en cuenta su visión de conjunto, su unidad fonética y su estructura general, mas no sus partes aisladas ni los elementos específicos que se puedan distinguir en las palabras, puesto que tratándose de estructuras lingüísticas, se debe atender principalmente a la unidad fonética, luego se debe evitar diseccionar o fraccionar los signos que se cotejan, o examinarlos en sus detalles, pues esta no es la forma en que proceden los consumidores. Resulta procedente hacer esta aclaración, pues el examinador en la Resolución que aquí se impugna, hace el examen de confundibilidad teniendo en cuenta únicamente las letras RR de la actual solicitud, sin considerar las demás expresiones que componen este signo, esto es: "RR - GSX" junto con los elementos gráficos que hacen parte de dicho conjunto. Así las cosas, el estudio deberá hacerse sobre la totalidad de los signos en "supuesto conflicto", es decir, entre RR-GSX (MIXTA) y RR (MIXTA).*

*(...) En el presente caso nos encontramos frente dos conjuntos marcarios completamente diferentes, los cuales al ser apreciados a simple vista denotan evidentes diferencias. Es así que la actual solicitud correspondiente a RR-GSX (MIXTA) la cual no solo se compone de la expresión RR sino que la misma goza de un componente gráfico importante y de la combinación caprichosa de las letras GSX, que son justamente los elementos que hacen que este signo sea plenamente diferenciable con la marca citada de oficio RR (MIXTA) (...)"*

Resolución N° - 9 6 0 7 - - -  
Ref. Expediente N° 14-283197

**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 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° - 9 6 0 7 - - -  
Ref. Expediente N° 14-283197

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 un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

<sup>3</sup> Ibidem.

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

Resolución N° - 96 07 - 13  
Ref. Expediente N° 14-283197

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:

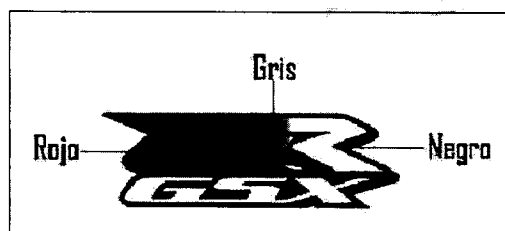
“(…)

- *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



En este caso, el signo solicitado es una marca mixta conformada por las letras RR GSX, en caracteres gruesos y empleando los colores: “rojo, negro y gris”.

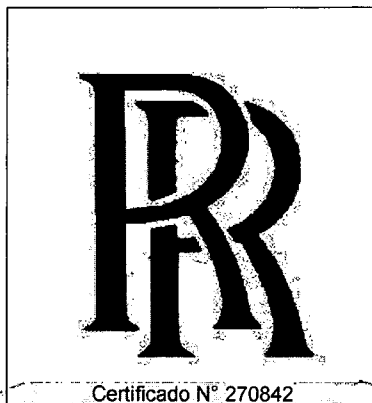
<sup>5</sup> TJCA, proceso N° 164-IP-2007.

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

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

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 14-283197

#### 1.4.2. Naturaleza, descripción y alcance de la marca registrada



La marca registrada es una marca mixta, conformada por las letras RR, en un tipo especial de letra, en caracteres gruesos.

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

##### 1.4.3.1. Mixtas

*"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)<sup>8</sup>".*

## 2. EL CASO CONCRETO

Con base en todo lo anterior, si bien los signos confrontados presentan cierta semejanza al presentar las letras RR, la variación del elemento gráfico y nominativo, por parte del signo solicitado, resulta ser derrotero determinante para superar el supuesto riesgo de confusión, al poseer una dicción e impresión visual disímil. Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.<sup>9</sup>

Aunado a lo anterior y con el ánimo de reforzar la registrabilidad del signo solicitado, es pertinente indicar, que los productos a identificar por el signo solicitado y los identificados por la marca registrada, están dirigidos a un consumidor especializado, que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen

<sup>8</sup> TJCA Proceso N° 129-IP-2004.

<sup>9</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°460, 13 de Enero de 2012.

Resolución N° - 9607 - - -  
Ref. Expediente N° 14-283197

como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento de los productos.

### 3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no 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.

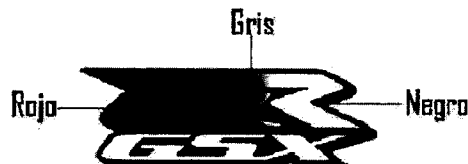
En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 65869 de 23 de septiembre de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Conceder el registro de:

La marca mixta :



Para distinguir : "Motocicletas, y las partes y accesorios de las mismas", productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular : SUZUKI MOTOR CORPORATION

Domicilio : Hamamatsu-Shi, Shizuoka, Japón

Dirección : 300, Takatsukacho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken, Japón

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

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

**ARTÍCULO CUARTO:** Notificar a la sociedad solicitante SUZUKI MOTOR CORPORATION, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**  
Dada en Bogotá D.C., a los 29 FEB 2016

  
**JOSE LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ**  
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: DFR

Apoderada: LAURA MICHELSEN NIÑO  
YC