REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51785

Ref. Expediente N° 13-012583

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 10º del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 50026 de 26 de agosto de 2013, la Dirección de Signos Distintivos negó la solicitud de registro de la marca mixta CITIFX PULSE solicitada por la sociedad Citigroup Inc., para identificar *"servicios financieros, a saber, comercio en línea de moneda extranjera, bonos, depósitos de mercado de dinero, depósitos estructurados y productos basados en suscripciones; servicios de noticias e información relacionados con el intercambio de moneda extranjera, bonos, depósitos de mercado de dinero, depósitos estructurados y productos basados en suscripciones; servicios de reporte financieros; ninguno de los servicios anteriormente descritos relacionados con servicios de transferencias electrónicas de fondos, servicios de cajeros automáticos, servicios de pago o cualquier conversión monetaria relacionada, a excepción de cuando sea necesario para ejecutar servicios de comercio en línea o para realizar servicios relacionados con estos"* servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SEGUNDO Que la sociedad Citigroup Inc., mediante escrito radicado dentro de la oportunidad legal conferida para el efecto el cual satisface los requisitos legales para su trámite, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, solicitando revocar en su integridad lo allí dispuesto y en su lugar se conceda el registro marcario solicitado:

> *"(…) En primer término, llamo la atención de ese Despacho sobre el hecho que las sociedades CITIGROUP INC., y PULSE NETWORK LLC suscribieron un Acuerdo de Coexistencia para las marcas CITIFX PULSE (Mixta) y PULSE (Mixta) dado que cada una de las partes reconoce las diferencias en los servicios identificados con una de las marcas, así como las diferencias ortográficas y fonéticas existentes entre estas.*
>
> *(…) Me permito manifestar a ese Despacho, que yerra el fallador al manifestar que la marca solicitada generará un riesgo de asociación respecto del origen de los servicios que se identifican con la marca CITIFX PULSE, pues se omitió el hecho que la marca solicitada CITIFX PULSE, al incluir la marca CITI, se trata de una marca derivada de la familia de marca NOTORIA "CITI" de propiedad de CITIGROUP INC., nacional y mundialmente reconocida en el mercado de*

servicios en clase 36 Internacional. Por lo tanto, el consumidor relacionará la marca CITIFX PULSE con las demás marcas CITI de CITIGROUP INC.

(...) Así, teniendo en cuenta que la marca fundamento de rechazo identifica servicios de provisión de medios de pago, y la marca CITIFX PULSE solicitada por CITIGROUP INC., identifica servicios informativos especializados y de comercio electrónico, puede concluirse entonces que estos tienen una naturaleza y finalidad completamente distinta, y que no concurrirán en el mismo mercado ni utilizarán los mismos canales de comercialización.".

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 inciso 2º 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, en los siguientes términos:

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.*

***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*

[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.

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.*
>
> • *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.*

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

- *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 conceptual[6] 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

CitiFX Pulse

El signo solicitado a registro es de naturaleza compleja al estar conformada por elementos nominativos y gráficos, consistentes en la expresión CITIFX PULSE. El aspecto gráfico consiste en el tipo de letra empleado donde las letras intermedias FX se encuentran en mayúsculas.

1.4.2. La marca registrada

pulse
Certificado No. 385777

La marca registrada es de naturaleza compleja, la cual está conformada por una sola expresión PULSE la cual se traduce como PULSO o podría ser la conjugación del verbo pulsar. El aspecto gráfico consiste en el tipo de letra empleado y la línea inferior del signo.

La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos[7] alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de

[5] TJCA, PROCESO 74-IP-2010.
[6] En este sentido ver, TJCA, PROCESO 113-IP-2007.
[7] Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario.

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

1.4.3.1. Comparación entre marcas 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 Nº 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 Nº 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

1.4.3.2. Reproducción total de la marca registrada

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, entiende que: "La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada."[8]

2. El caso concreto

2.1. Análisis comparativo de los signos

En el presente caso encuentra este Despacho que se presenta una reproducción total de la marca registrada en su aspecto denominativo sin que los elementos adicionales como la expresión CITIfx logre desvirtuar la evidente identidad de las expresiones PULSE.

[8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA.

Ahora bien, señala el recurso de alzada que en el presente caso el signo solicitado incluye la expresión CITI la cual consiste en una marca que fue declarada notoria en varias ocasiones hasta el año 2011, sin embargo, si bien este Despacho no desconoce el hecho citado, no es menos cierto que la notoriedad recae sobre la expresión CITI y la misma no puede ser objeto de nuevas solicitudes incluyendo tal expresión junto con otras que generen riesgo de confusión con marcas previamente registradas, razón por la cual la notoriedad no desvirtúa las semejanzas existentes entre los signos cotejados.

En efecto, el hecho que el titular de la marca solicitada, cuente con una marca notoria no es fundamento para la concesión de nuevas marcas de forma automática ya que la notoriedad está configurada en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como un medio de defensa que sirve de base de una oposición. También tenemos que la notoriedad de una marca es el fundamento de la acción denominada cancelación por notoriedad, cuando el titular legítimo de una marca notoria quiera cancelar un registro marcario, el cual es idéntico o similar a su signo.

Ahora bien, lo que es irrelevante es la notoriedad alegada por el solicitante de una marca, de forma que por ese hecho pretenda derivar prerrogativas en su trámite y registro, toda vez que así se pretenda registrar una marca notoria, si este Despacho encuentra que esta incursa en una causal de irregistrabilidad, procede su negación, como en el presente caso.

Lo anterior en consonancia con lo expresado por el Tribunal de Justicia Andino en cuanto a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idénticamente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: *"Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria"*[9].

2.2. Relación de productos o servicios

El Despacho observa que los servicios a identificar por el signo solicitado son servicios financieros en general, servicios comprendidos en la clase 36 Internacional y la marca registrada comprende "servicios de pagos y transferencias electrónicas de fondos; servicios de banca; servicios de banca electrónica", entre otros, servicios comprendidos en la misma clase 36 Internacional, los cuales guardan una relación directa en tanto se trata de servicios afectos a un mismo sector, resultan complementarios en el ejercicio de su actividad por lo que comparten los mismos canales de comercialización y distribución haciendo que no puedan coexistir en un mismo mercado, sumado a la similitud existente entre los signos.

[9] TJCA, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT

Por lo anterior, un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo, desdibujándose así la esencia del Derecho de Propiedad Industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

3. Acuerdos de coexistencia

Por último, es importante señalar, en relación con los acuerdos de coexistencia, lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso de Interpretación Prejudicial 41-IP-99, en los siguientes términos:

"El Acuerdo entre partes, como la renuncia de derechos, un retiro de alguna observación que puede manifestarse por ejemplo en la limitación de productos previo consentimiento de la empresa que potencialmente pudiera llegar a ser perjudicada con una posterior solicitud, manifiesta la existencia de un arreglo que no puede significar de ninguna manera una automática apertura a la otorgación de derechos con un título de registro de una marca solicitada, más si esas marcas son similares y se proyectan a proteger productos o servicios de la misma clase internacional. El propósito de este límite se orienta a proteger a terceros que se vieran perjudicados con ese acuerdo, en estos casos este tercero vendría a ser el consumidor quien podría confundirse en el mercado frente a la coexistencia de marcas similares identificando productos y servicios pertenecientes a una misma clase internacional, En consecuencia la autoridad competente puede denegar de oficio el registro solicitado ante estos eventuales casos que pudieran ocasionar confusión en el mercado."

De la lectura del acuerdo presentado, celebrado entre las partes sociedades, no se desprende la no confundibilidad entre los signos confrontados.

4. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas fonéticas y ortográficas entre los conjuntos confrontados derivadas de la reproducción total de la marca registrada. Adicionalmente, los signos confrontados amparan los mismos servicios, circunstancias que refuerzan la idea de que su coexistencia en el mercado acarrearía riesgo de asociación.

En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 50026 del 26 de agosto de 2013 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

PROSPERIDAD PARA TODOS

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar a la sociedad Citigroup Inc., como parte solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 28 AGO 2014

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Apoderado:
Alicia Lloreda Ricaurte

Proyectado por: JPRZ

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

MinCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
PROSPERIDAD PARA TODOS