

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 676 12

Ref. Expediente N°13-130886

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° 81341 de 19 de Diciembre de 2013, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta SIMON & SIMON DESIGN, solicitada por el señor DARIO AMAYA BAUTISTA, para distinguir “zapatos, zapatillas y tennis de todos los estilos y clases para niños, mujeres y hombres; vestidos enteros, camisas, pantalones, sacos, chaquetas, ropa deportiva, ropa interior, ropa de baño y calcetines para niños, hombres y mujeres”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerarla incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que el señor Darío Amaya Bautista 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:

Sirven como sustento del recurso en estudio los siguientes argumentos:

“(...) Lo primero que su Despacho debe analizar es que la reivindicación de mis mandantes está dirigida única y exclusivamente a la fabricación y venta de productos como los vestidos y el calzado de la clase veinticinco (25)

(...) entre las clases veintinueve (29) (sic) y treinta y cinco (35) no existe ninguna cercanía o probabilidad de error por parte del consumidor al adquirir uno u otro producto. Es más mis mandantes no están reivindicando ningún servicio de clase treinta y cinco (35) protegen única y exclusivamente la producción y venta de vestidos y calzado.”

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 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”.

CUARTO: Que de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurrida en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación. En primer lugar, que el signo solicitado no sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, que no permita su diferenciación, o que existan semejanzas entre los signos. 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.

De igual forma, 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, en los consumidores.

De conformidad con lo expuesto y una vez revisadas todas y cada una de las actuaciones surtidas, así como los antecedentes que reposan en la base de datos de la entidad, esta Delegatura dando plena observancia a lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo conforme al cual dentro del presente trámite deben resolverse todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas, así como las que surjan con motivo del recurso interpuesto, concluye que los argumentos del recurrente expuestos en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido.

En efecto, en relación con las marcas SIMON & SIMÓN DESIGN / SIMÓN SPORT, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos, cuando señala que:

"(...) el signo solicitado es una marca compuesta que incorpora el elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca previamente registrada; la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término SIMÓN en los signos distintivos comparados, el cual ocupa un lugar determinante dentro del conjunto, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos y servicios que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados por un mismo ente y que quizás la adición de la expresión & SIMÓN, la supresión de la palabra SPORT, así como también el cambio en la presentación del diseño gráfico, son parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, se genera la denominada confusión indirecta".

"(...) el signo solicitado pretende identificar productos que a pesar de no pertenecer a la misma clase en la que se encuentra registrada la marca que sirve de antecedente, se relaciona con los servicios por ella identificados si tenemos en cuenta que dichos servicios consisten precisamente en el canal de comercialización de los productos que se pretenden identificar, situación que podría generar la idea errónea de que los productos comercializados tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaría del signo ya registrado o una nueva línea de productos del empresario titular de tal signo. Por lo anterior, los consumidores al encontrar

Resolución N° 676 12 - - -
Ref. Expediente N°13-130886

los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos y servicios de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta)."

En consecuencia, para esta Delegatura es evidente que entre los productos y servicios a identificar existe conexidad, como quiera que aquellos se constituyen en el objeto de comercialización del servicio identificado con la maca previamente registrada. El consumidor o adquirente de los productos y servicios distinguidos con una marca, podría confundir el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba. La extrema semejanza de los signos hace latente el riesgo de confusión, pues un consumidor llegará a considerar que producto y servicio se encuentran vinculados.

Por lo anterior, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Finalmente es de notar que, no existen nuevos supuestos de hecho ni otras razones de derecho que generen la necesidad de estudiar situaciones diferentes a las ya analizadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N°81341 de 19 de Diciembre de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión al señor Darío Amaya Bautista, solicitante del registro marcario, entregando copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 11:2 NOV 2014

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,


JOSE LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Proyectado por: PARH
Revisado por: YAF
Aprobado por: JLLF

Apoderado: JOSE FERNANDO RESTREPO PELAEZ