

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81341 - - -

Ref. Expediente No. 13 - 130886

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el 29 de Mayo de 2013, el señor DARIO AMAYA BAUTISTA, a través de su apoderado JOSE FERNANDO RESTREPO PELAEZ, solicitó el registro de la marca SIMON & SIMON DESIGN (MIXTA) 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.

SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 672, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que, de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

"...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

*"La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios."*¹

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en

¹ Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de 2003. Marca: "CONSTRUIR Y DISEÑO". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Resolución N° 81341
Ref. Expediente N° 13 - 130886

consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio".²

Riesgo de confusión con una marca registrada o con un signo previamente solicitado a registro

1. Norma aplicable

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que "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".

1.1. Del riesgo de confusión o asociación

Conforme a la normativa comunitaria andina, no será registrable un signo cuando resulte idéntico o similarmente confundible con otro ya que no posee fuerza distintiva; de accederse a su registro se estaría atentando contra el interés del titular o titulares de marcas anteriormente solicitadas o registradas, así como el del público consumidor. Esta prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto de ello, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

La registrabilidad o no de un signo dependerá de la conclusión a que llegue la Oficina Nacional Competente, luego de observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza y determinar si de accederse a su coexistencia se generará confusión o asociación entre los consumidores.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente³:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

1.2. Conexidad competitiva

La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que los signos distinguen y para su determinación, es fundamental tomar en consideración la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Así mismo, habrán de considerarse los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión

²Proceso 48-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a), d) y h), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad ARCOS HERMANOS S.A. Marca: "ARCOS" (mixta).

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, Proceso 105-IP- 2010, Marca SLENDERTONE



Resolución N° 81341 - - -
Ref. Expediente N° 13 - 130886

competitiva, siendo éstos, el **principio de la intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados, y el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente⁴.



2. Análisis del signo solicitado en registro frente a la causal de irregistrabilidad en estudio

2.1. Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

N°	Signo	Expresión	Titulares	Expediente	Clase(s)	Tipo	Certificado	Vigencia	Estado
1)	MARCAS	SIMON SPORT	1-QUINCENO S. URIEL DE JESUS	03 045035	35	MI	303964	30/08/2015	Concesión

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

En el presente caso, nos encontramos frente al análisis comparativo de marcas mixtas; sobre el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo en ellas contenido suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, ello no impide que en algunos casos, el elemento gráfico pueda adquirir preponderancia dado su tamaño, color, diseño y otras características, de las cuales se derive un mayor impacto en el consumidor. El examen debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, de manera tal que *“si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo,*

⁴ El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Canales de comercialización, c) Medios de publicidad idénticos o similares, d) Relación o vinculación entre los productos y servicios, e) Uso conjunto o complementario de los mismos, f) Partes y accesorios, g) Mismo género, h) Misma finalidad, i) Intercambiabilidad de los mismos. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 82- IP- 2010, Marca DOLCE EYEWEAR

Resolución N° 81341 ---
Ref. Expediente N° 13 - 130886

*no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.*⁵

Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

En el caso concreto, 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 SIMON 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 & SIMON, 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.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁶.

⁵Proceso 162-IP-2007 Marca: FRUTTE

⁶ a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador

"Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclador, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

"b) 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.

"c) Mismos 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 o 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.

"d) Relación o vinculación entre los productos

"Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.

"e) Uso conjunto o complementario de productos

"Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) 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

Resolución N° 81341 ---
Ref. Expediente N° 13 - 130886

Obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir: "zapatos, zapatillas y tenis 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 su parte, la marca previamente registrada distingue: "distribución de ropa, tales como jean, conjuntos, camisetas, blusas, tanto para damas, caballeros y niños", servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

De lo anterior, se establece que 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 marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos del empresario titular de tal signo. Por lo anterior, los consumidores al encontrar 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 este orden de ideas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de los productos y servicios debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber (en el caso en estudio) entre los productos y servicios, lo

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.

"f) Partes y accesorios

"La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

"g) Mismo género de los productos.

"Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

"h) Misma finalidad.

"Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

"i) Intercambiabilidad de los productos.

"Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable".

Resolución N° 81341---
Ref. Expediente N° 13 - 130886

cual no se da en el presente caso.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, porque el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto la Directora de Signos Distintivos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca SIMON & SIMON DESIGN (MIXTA), tramitada bajo el expediente de la referencia, 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, solicitada por el señor DARIO AMAYA BAUTISTA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

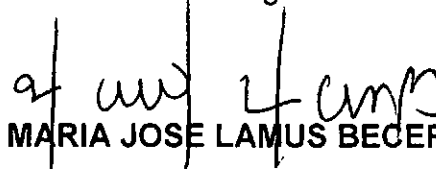
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución al señor DARIO AMAYA BAUTISTA, en calidad de solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los 19 DIC 2013

La Directora de Signos Distintivos,


MARIA JOSE LAMUS BECERRA

Proyectado por: Alejandra Martínez Ortiz
Revisado por: Matilda Vega
Aprobado por: María José Lamus
Apoderado: JOSE FERNANDO RESTREPO PELAEZ
restrepomarcas@hotmail.com