

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29251 - - -

Ref. Expediente N° 05-131453

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° 8724 de 27 de febrero de 2015, la Dirección de Signos Distintivos, reconoció la notoriedad de la marca BAVARIA con certificado de registro N° 314925 durante el período comprendido entre el año 1996 hasta febrero de 2006, para distinguir "bebidas alcohólicas, en especial cerveza", declaró infundadas las oposiciones presentadas por BAVARIA S.A., y NELVANA INTERNACIONAL LTD., fundamentadas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y concedió el registro de la marca BABARIA (mixta), solicitada por BERIOSKA S.L., para distinguir "jabones en todas sus presentaciones (en barra, en gel, líquidos, etc.); perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, shampús; artículos para el cuidado personal y artículos de belleza", productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la opositora BAVARIA S.A., 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:

"(...) Tal como se mencionó en el escrito de oposición presentado dentro de la solicitud de la referencia, existen diversos registros de marcas y lemas comerciales alrededor del mundo que contienen la expresión BAVARIA bajo la titularidad de la empresa BAVARIA S.A., los cuales claramente demuestran que esta sociedad posee un derecho amplio y prioritario sobre dicho signo pues, tal como se manifiesta en la resolución recurrida, ha adquirido la característica especial de la notoriedad gracias al esfuerzo e inversión realizada por el Grupo Empresarial Bavaria en dar a conocer sus productos a través de campañas publicitarias, patrocinios, actividades deportivas y culturales, entre otras, siendo sus productos de la más alta calidad.

A continuación, y tal como se hizo en el escrito de oposición presentado, citamos algunas de las marcas propiedad de BAVARIA S.A. a nivel mundial.

Es claro que la marca BABARIA solicitada a registro en la clase 3 internacional es casi idéntica a las marcas y nombre comercial BAVARIA de Bavaria S.A., lo cual generará indudablemente el riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor, pues el signo BABARIA reproduce totalmente a las marcas y nombres comerciales BAVARIA, que además de además (sic) de ser un signo notorio, inequívocamente hace que el público consumidor establezca una relación entre los signos creyendo erradamente que el origen empresarial de los productos amparados es el mismo.

Si bien la marca solicitada es de naturaleza mixta, es claro que (sic) parte nominativa BABARIA / BAVARIA va a ser la que atrae la atención del público consumidor, el cual no entrará a pormenorizar que una marca es letra MB" y la otra con la letra "V".

(...) Así, de un debido examen de registrabilidad entre la marca BABARIA solicitada y la marca BAVARIA reconocida como notoria encontramos que existe un riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario de la marca solicitada en relación con la marca notoria.

(...) Del mismo modo, si bien los productos amparados por las marcas BABARIA y BAVARIA son diferentes y no complementarios, también es cierto que los mismos SÍ se comercializan de manera conjunta en los mismos lugares. Contrario a lo manifestado por su despacho en la resolución impugnada acerca de la forma de comercializar los jabones y productos de aseo personal, es bien sabido que los jabones y productos de aseo personal, aparte de almacenes de grandes superficies, son comercializados en tiendas y establecimientos de comercio al menudeo, al igual que las cervezas. Por lo tanto, un consumidor encontrará ambos productos en un mismo medio de comercialización, lo que le daría la posibilidad de entrar en un error de confusión indirecta.

(...) En el presente caso, además del inminente riesgo de confusión, el consumidor al adquirir productos para el cuidado personal identificados con la marca BABARIA, podría pensar que BERIOSKA S.L. tiene alguna relación o vinculación económica con la sociedad BAVARIA S.A. Esta situación conlleva a (sic) un error de asociación al público consumidor.

(...) En este punto es claro que la sociedad BERIOSKA S.L. se está aprovechando del prestigio del signo BAVARIA notoriamente conocido, perjudicando la posición competitiva del legítimo titular BAVARIA S.A. a través del debilitamiento de la capacidad distintiva adquirida a través del tiempo.

Así, la sociedad BERIOSKA S.L. está obteniendo un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de la imagen positiva adquirida por BAVARIA, causándole a BAVARIA S.A. un perjuicio que no está obligado a soportar.

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 h) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

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".

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 se presente como una reproducción, imitación,

Resolución N° 29231- - -
Ref. Expediente N° 05-131453

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.

1.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹, imitación², traducción³, transliteración⁴ o transcripción⁵, total o parcial, que frente al mismo se efectúen por parte de terceros.

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 protección⁶.

¹ "Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. pml. 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.

² "Imitar. (Del lat. imitari). 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.

³ "Traducir. (Del lat. traducere, 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.

⁴ "Transliterar. (De trans- y el lat. littera, 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.

⁵ "Transcribir. (Del lat. transcribere). 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.

⁶ 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, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio".

Resolución N° 29251 - - -
Ref. Expediente N° 05-131453

1.2.2. 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 evidente⁷. 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.

1.2.2.1. 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

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”.

1.2.2.2. 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:

⁷ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 29251 - - -
Ref. Expediente N° 05-131453

- 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 territorial⁸.

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.

1.2.2.3. 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

⁸ 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”.

de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230⁹.

1.2.3. 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 semejante¹⁰.

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 confusión¹¹.

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 confusión¹².

1.2.4. 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:

***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.*

⁹ 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'".

¹⁰ TJCA, proceso N° 133-IP-2009.

¹¹ Ibídem.

¹² Ibídem.

Resolución N° 29251 - - -
Ref. Expediente N° 05-131453

*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 función¹³.*

1.2.5. 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.

1.2.6. 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.

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

¹³ TJCA, proceso N° 114-IP-2003.

Resolución N° 29251 - - -
Ref. Expediente N° 05-131453

obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la misma, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

1.2.7. 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 analizados¹⁴”*.

1.3. Pruebas

En este punto es pertinente señalar que mediante Resolución N° 8724 de 27 de febrero de 2015, la Dirección de Signos Distintivos, reconoció la notoriedad de la marca BAVARIA y el nombre comercial BAVARIA en los siguientes términos:

“(…) Lo anterior fundamentado en que esta Dirección ya reconoció el uso del nombre comercial, mediante Resolución N° 25025 del 21 de mayo de 2009 proferida dentro del expediente 92-345631; donde se reconoció que la sociedad opositora usaba de manera reconocida y permanente el nombre comercial BAVARIA S.A., en el lapso de tiempo 1996 al año 2006; adicionalmente el estudio de mercado Yanhaas S.A. revela que en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, tras encuestar a hombres y mujeres mayores de edad, el 85.7% reconocen dichas denominaciones como nombre comercial, de los cuales 64,2% manifiestan que desde hace 16 años se usan dichas denominaciones y el 72.7% señaló que se usa para para identificar cerveza.

(…) Así las cosas, los documentos aportados permiten concluir que el opositor, de manera previa a la solicitud de registro marcario que nos ocupa, ha utilizado el nombre comercial BAVARIA S.A., para identificarse en el

¹⁴ TJCA, proceso N° 091-IP-2009.

Resolución N° 29251 - - -
Ref. Expediente N° 05-131453

mercado, frente a los consumidores y demás competidores, comercializando los siguientes productos: "cerveza".

(...) En primer lugar, ésta Dirección considera pertinente traer a colación los pronunciamientos previos hechos mediante las Resoluciones N° 25025 , 49541 y 49542 del 21 de mayo de 2009 y el 22 de agosto de 2012, frente al reconocimiento de BAVARIA, en el periodo comprendido entre 1993 hasta 2006; donde se concluyó que el referido signo distintivo ostenta el carácter de notorio, el cual cuenta con un amplio conocimiento a nivel nacional, encontrándose muy bien posesionado, con una gran trayectoria y prestigio en el sector de las bebidas alcohólicas.

(...) Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce la notoriedad de la marca BAVARIA a favor de la sociedad BAVARIA S.A. para el periodo comprendido entre los años 1996 hasta de 2006 (...).

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que el apelante no controvertió la valoración probatoria referida, este Despacho procederá a realizar el correspondiente análisis comparativo de los signos confrontados.

1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



babaria

El signo solicitado en registro es una marca de naturaleza compleja, conformado por la expresión fantástica BABARIA, desprovista de significado conocido o aparente. Su elemento gráfico consiste en un tipo de letra característico en razón a su volumen y disposición en el conjunto, razón por la cual predomina sobre el elemento nominativo.

1.4.2. Naturaleza, alcance y descripción del signo notoriamente conocido



El signo notoriamente conocido es una marca de naturaleza compleja y está conformado por la expresión fantástica BAVARIA desprovista de significado y un

elemento gráfico sobre el cual recae la carga distintiva del signo consistente en la consonante mayúscula “B” que prevalece en el conjunto por su disposición y tamaño y sobre ella se observa una imagen que representa la cabeza de un animal, y en la parte inferior se observa la expresión BAVARIA de menor tamaño.

BAVARIA S.A.

El nombre comercial notoriamente conocido es de naturaleza nominativa simple y está conformado por la expresión fantasiosa BAVARIA junto a la indicación comercial S.A.

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

1.4.3.1 Prevalencia del elemento gráfico de la marca mixta

“Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. (...)”.

1.4.3.2 Comparación entre marcas nominativas y mixtas

“(…), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, 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 misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

1.4.3.3 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 (...)”. (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 1997).

2. EL CASO CONCRETO

Con base en los lineamientos antes expuestos, este Despacho encuentra que el signo solicitado no es similarmente confundible con los signos notoriamente conocidos. Lo anterior por cuanto, pese a que comparten cierta semejanza desde el punto de vista gramatical, no es el elemento nominativo el preponderante en el signo solicitado, pues el componente gráfico es notablemente predominante sobre la parte denominativa, lo cual genera una impresión visual distinta frente a la marca y nombre comercial BAVARIA que facilita su recordación y asociación con un origen empresarial determinado.

Resolución N° 29251 - - -
Ref. Expediente N° 05-131453

Por otra parte, cabe resaltar que este Despacho no puede, de ninguna manera, desconocer que la marca BAVARIA es notoriamente conocida para distinguir "bebidas alcohólicas, en especial cerveza", durante el período comprendido entre el año 1996 y febrero de 2006 y el nombre comercial BAVARIA para identificar "producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas para el período comprendido entre los años 1993 y 2006".

No obstante, dicha notoriedad en el presente caso no es determinante al punto de negar el signo solicitado a registro, pues además de que los signos confrontados no son similarmente confundibles, los productos y servicios distinguidos por las signos no son conexos, ya que no comparten canales, no son sustitutos, no cumplen la misma finalidad, etc.

Por ende, si bien el signo notoriamente conocido, a la luz de la normatividad vigente en materia de marcas, se protege del riesgo de confusión o asociación (bien sea con el signo como tal o con su titular o los productos/servicios prestados/ofrecidos por éste); del aprovechamiento injusto de su prestigio; o de la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario; en el presente caso, el signo solicitado a registro es completamente distintivo e identificable frente a la marca y al nombre comercial notoriamente conocidos para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues debe tenerse en cuenta además que dichos productos hacen parte del sector de cosméticos y productos para el cuidado personal, que en modo alguno se relacionan competitivamente con la industria de la que hacen parte la marca y el nombre comercial BAVARIA.

De esta manera, un consumidor promedio no creará que la sociedad titular de la marca notoria BAVARIA y del nombre comercial notorio BAVARIA amplió su esfera de negocios para dedicarse a la fabricación de productos cosméticos, artículos para el cuidado personal y artículos de belleza. En otras palabras, en este caso no se limita el alcance de la protección de los signos notorios, pues al hacer un ejercicio de comparación entre los signos y los productos y servicios que distinguen se concluye que no es probable que un consumidor confunda o asocie las marcas en cuestión.

Tampoco encuentra la Delegatura que el signo solicitado se aproveche de manera abusiva de la reputación de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que las marcas confrontadas no se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las diferencias que presentan, por lo que no existe riesgo de que el consumidor basado en el prestigio de la marca notoria, adquiera por error los productos de la marca solicitada.

De igual forma, considera esta Delegatura que el registro del signo solicitado de ninguna manera conllevaría la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca y del nombre comercial notorios anteriormente mencionados, así como tampoco atenta contra la integridad de los mismos, en la medida en que los signos no se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las diferencias que presentan, por lo que la fuerza distintiva de los signos notoriamente conocidos no se verían afectados por el uso de la marca solicitada BABARIA.

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Resolución N° 29251 - - -
Ref. Expediente N° 05-131453

Comunidad Andina, toda vez que no es similarmente confundible con la marca y nombre notoriamente conocidos BAVARIA.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 8724 de 27 de febrero de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a BERIOSKA S.L., parte solicitante, y a BAVARIA S.A., y NELVANA INTERNACIONAL LTD., partes opositoras, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los 29 MAY 2015


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: VGM
Apoderadas: Sandra Milena Rodríguez Samiento
Luz Clemencia de Páez
Luz Helena Adarve Gómez