

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

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° 4369 de 10 de febrero de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **Pilsner Urquell BREWED IN PLZEN, CZECH THE ORIGINAL PILSNER PLZENSKY PRAZDROJ 1842** (Mixta), solicitada por Plzensky Prazdroj, a.s., para distinguir los siguientes productos y servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

32: Cerveza; bebidas sin alcohol.

35: Actividades publicitarias, publicidad.

Lo anterior, 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 Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, Plzensky Prazdroj, a.s. 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:

“(…) es importante destacar que los argumentos empleados por parte de la Dirección de Signos Distintivos para establecer el riesgo de confusión y asociación nace a partir de la inclusión del término común PILSNER que a su juicio hace parte integral de las marcas objeto de confrontación.

Sobre el particular, es importante informar a esa Delegatura que este elemento no debe ser tenido en cuenta para construir argumentos de confusión entre ambas marcas, toda vez que este término es empleado a nivel mundial para identificar un tipo de cerveza de fermentación baja proveniente de la ciudad checa de Pilsen, Bohemia.

(…) En esa medida, los argumentos empleados por parte de la Dirección pierden su soporte jurídico, pues el término común PILSNER no es un elemento válido

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

sobre el cual se pueden construir similitudes entre ambas marcas pues su finalidad tanto en la marca pretendida como en la marca citada de oficio es indicar al público consumidor la característica de cerveza que está adquiriendo y el origen empresarial que puede tener dicho producto.

(...) Frente a este punto, es importante complementar los argumentos expuestos con anterioridad, en el sentido de informar a esta Delegatura que la sociedad que represento, ostenta derechos previos sobre las marcas PILSNER URQUELL y URQUELL, que la ampara a optar por el registro de la marca PILSNER URQUELL BREWED IN PLZEN, CZECH THE ORIGINAL PILSNER PLZENSKY PRAZDROJ 1842, ya que esta marca no presenta alteraciones en su composición estructural frente a las marcas previamente registradas y conserva el mismo elemento distintivo, característico y principal.

(...) Nótese que desde el campo visual los signos objeto de confrontación presentan notorias diferencias, en la medida que los signos confrontados al ser de carácter mixto se acompañan de elementos gráficos de gran tamaño y colocación que hacen más llamativas y relevantes en la mente del consumidor las diferencias que presentan entre sí, al diferir en el elemento gráfico, el tipo de letra estilizado que caracteriza la descripción de las expresiones, los colores reivindicados y la disposición de estos elementos dentro de los conjuntos confrontados”.

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: CONFUNDIBILIDAD

1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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 ésta no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

- 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 semejante¹.

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 confusión².

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 confusión³.

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

¹ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

² Ibídem.

³ Ibídem.

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

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 función⁴.

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

⁴ TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

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 respectivas⁵.

1.2.4. 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 (...).”⁶.*

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 conceptual⁷ mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

⁵ TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

⁶ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁷ TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

1.3. Naturaleza, descripción y alcance de los signos a confrontar

1.3.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistente el primero en las palabras Pilsner Urquell BREWED IN PLZEN, CZECH THE ORIGINAL PILSNER PLZENSKY PRAZDROJ 1842 escritas en una tipografía especial en color verde, las cuales traducen en conjunto “Pilsner Urquell, ELABORADA EN PILSEN, (REPUBLICA) CHECA LA PILSNER ORIGINAL PLZENSKY PRAZDROJ 1842”, no siendo estas de conocimiento común.

El segundo elemento consiste en un rectángulo de doble margen con puntas redondeadas, dentro del cual se encuentran la parte nominativa; asimismo, en la parte superior hay un sello rojo, y en la parte inferior derecha un círculo con un barril en color negro; todo sobre un fondo blanco.

Por consiguiente, dado que en su conjunto el signo no tiene un significado, el mismo resulta de fantasía.

1.3.2. Naturaleza, descripción y alcance de la marca registrada

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032



La marca registrada es de naturaleza mixta, conformada por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico, consistente el primero en las palabras HARBOE PREMIUM PILSNER escritas en una tipografía especial.

El segundo elemento consiste en un ovalo de tres márgenes con colores verde, blanco y oro; en su centro la palabra PILSNER dentro de una figura blanca acompañada de una corona; todo sobre un rectángulo de color verde oscuro.

Por consiguiente, dado que en su conjunto el signo no tiene ningún significado, el mismo resulta de fantasía.

1.4. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

1.4.1. 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 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). (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

1.4.2. Prevalencia del elemento nominativo

“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 casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos.”⁸

- *Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado,*
- *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.⁹*

1.4.3. Similitud fonética

“Se da por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin

⁸ TJCA, Proceso 52-IP-2011.

⁹ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

1.4.4. Similitud ortográfica

Se da 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. CASO CONCRETO

Esta Delegatura observa que, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza al coincidir en la palabra PILSNER, analizándolos en su conjunto, tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos nominativos y gráficos adicionales, que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor, y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En tal sentido, la coincidencia objeto de conflicto no puede ser precepto para la negación del signo, máxime si se tiene en cuenta que la palabra PILSNER, también conocida como PILSENER, PILSEN o PILS, es un tipo de cerveza; siendo por tanto palabras ampliamente usadas en este sector, y especialmente en signos marcarios; en consecuencia, estas resultan débiles para los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Igualmente, la parte gráfica de ambos resulta ser sobresaliente, no encontrándose similitud alguna entre la imagen del signo solicitado y el registrado, como quiera que presentan trazos que los diferencian; lo cual, sumado a las diferencias denominativas, le aporta distintividad extrínseca respecto al signo registrado. Por tanto, un consumidor al ver ambos signos podrá distinguir claramente el origen empresarial de cada uno de manera independiente.

Así entonces, al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso a esta Delegatura pronunciarse sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

En mérito de lo expuesto,

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323
Registro Internacional N° 1286032

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 4369 de 10 de febrero de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el de:

Marca (Mixta)

**Pilsner Urquell BREWED IN PLZEN,
CZECH THE ORIGINAL PILSNER
PLZENSKY PRAZDOJ 1842**



Reivindicación de colores:

Verde, blanco, rojo, dorado y negro.

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:

32: Cerveza; bebidas sin alcohol.

35: Actividades publicitarias, publicidad.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 10.

Titular:

Plzensky Prazdroj, a.s.
U Prazdroje 7 CZ-304 97 Plzen
REPUBLICA CHECA

Prioridad:

520834
16/03/2015
REPUBLICA CHECA

Vigencia:

Hasta el 10 de julio de 2025

Resolución N° 39905

Ref. Expediente N° 16025323

Registro Internacional N° 1286032

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a Plzensky Prazdroj, a.s., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 6 de julio de 2017



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial