

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 32998 - 2013

Ref. Expediente N° 13-168909

Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Formulario Único de Registro radicado el 17 de julio de 2013, la sociedad CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA, solicitó el registro como marca mixta del signo UNISABANETA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹

SEGUNDO: Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario de la referencia, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia, con fundamento en la supuesta confundibilidad del signo con su marca UNISABANA, registrada en la clase 41 internacional con certificado N° 437992. En vista de lo anterior, asevera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA dio respuesta a la oposición en los siguientes términos:

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

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

¹ Educación; formación; actividades deportivas y culturales.

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 semejante².

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 confusión³.

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.

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:

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.

“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 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.

1.3 Reglas de cotejo marcario

⁴ 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.

⁵ En este sentido ver TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

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 en el numeral 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



El signo solicitado está conformado por elementos nominativos y gráficos, en que aparece la expresión UNISABANETA en una grafía especial en color negro, sobre la que se ubica el diseño de la letra U en un diseño especial en color azul, que en uno de sus extremos presenta un círculo en color verde. Es por tanto una marca de naturaleza mixta evocativa, al generar en el consumidor la idea de UNIVERSIDAD. La marca mixta evocativa reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos que poseen la capacidad de transmitir a la

⁶ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁷ En este sentido ver: TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

mente del consumidor una imagen o una idea indirecta sobre el producto amparado por el distintivo.⁸

1.4.2. La marca opositora:

UNISABANA Certificado N° 437992

El signo opositor está conformado por la expresión UNISABANA. Es por tanto una marca de naturaleza nominativa evocativa. La marca nominativa evocativa es aquella que identifica un producto o servicio a través de más de una letra, números, palabras o combinaciones de ellos y posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor de modo indirecto una imagen o una idea sobre el producto o servicio.

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

1.4.3.1. 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”.⁹

1.4.2.1.1 Prevalencia del aspecto 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.”¹⁰

- 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.¹¹

⁸ Aguilar Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

¹¹ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

1.4.3.1.2. Prevalencia del aspecto 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. (...)”¹²

1.4.3.2. Comparación entre marcas evocativas.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.¹³

2. El caso concreto

2.1. Análisis comparativo de los signos

Con base en las reglas jurisprudenciales expuestas, esta Dirección encuentra que el signo solicitado UNISABANETA no es similarmente confundible con el signo opositor UNISABANA. En el caso concreto, se advierte que el prefijo UNI que comparten ambas marcas, es evocativo y de uso común para servicios de educación de la clase 41 internacional, al hacer referencia al término UNIVERSIDAD, por cuanto la disntitividad de los signos recará sobre los elementos adicionales a dicho término.

Así, se encuentra que el signo solicitado, frente a la marca registrada difiere en el aspecto conceptual, en la medida en que el primero hace referencia al municipio

(...) 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.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 62-IP-2011, marca TRICLOGREL, 1 de septiembre de 2011.

Resolución N° 32998 - 00
Ref. Expediente N° 13-168909

colombiano de Sabaneta, ubicado en el departamento de Antioquia, mientras que el segundo, hace referencia al término sabana. En este sentido, pese a algunas coincidencias entre los signos confrontados, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación.

El criterio conceptual hace que la marca registrada se fije con más fuerza sin que se asocie con una denominación o espacio geográfico dentro del territorio nacional, como se especifica en la marca solicitada a registro; luego este elemento es básico, para eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los signos. Por lo anterior, debe recordarse que el criterio conceptual es un criterio primario de comparación de los signos, debido a que el significado de las palabras puede ser un elemento lo suficientemente diferenciador. Es el caso que nos ocupa, donde se comparan dos signos con algunas semejanzas ortográficas, pero ambos hacen referencia a conceptos diferentes, los cuales pueden ser un elemento diferenciador determinante, aún existiendo alguna semejanza ortográfica.

Así las cosas, las semejanzas existentes entre los signos comparados no son determinantes de confusión en el público consumidor.¹⁴

2.2. No necesidad de analizar la relación de productos y servicios.

Teniendo cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca solicitada sea registrable.

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 a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no es confundible con la marca opositora.

De igual manera, revisada la información que reposa en esta entidad se advierte que no existe impedimento para conceder el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad UNIVERSIDAD DE LA SABANA.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de:

¹⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°30443, 20 de Septiembre de 2002.

Resolución N° 32998 - --
Ref. Expediente N° 13-168909

La marca : UNISABANETA (mixta).



Reivindica colores : Verde, azul y negro.

Para distinguir : Educación; formación; actividades deportivas y culturales. (Servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza).

Titular : CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA

Domicilio : Sabaneta, Antioquia, Colombia.

Dirección : Calle 74 Sur 34-120

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

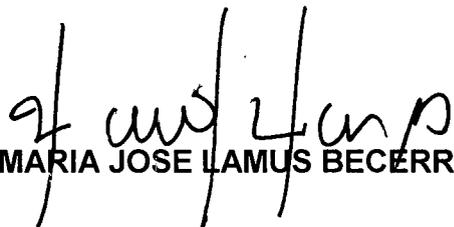
ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la propiedad industrial.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar a la sociedad solicitante CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA y a la sociedad opositora UNIVERSIDAD DE LA SABANA, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acto administrativo.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los **26 MAY 2014**

La Directora de Signos Distintivos,


MARIA JOSE LAMUS BECERRA

Proyectó: JDMB
Revisó: JMJC
Aprobó: MJLB

Solicitante: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA
Apoderado: Luis Yesid Villarraga Flórez
Opositor: Universidad de la Sabana
Apoderado: Mauricio Pinzón Pinzón.