

Bogotá D.C.,

10

Señor  
**RICK GUEVARA**  
rikguevara@hotmail.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-114575- -00001-0000	Fecha: 2013-06-24 10:46:16
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Asunto: Radicación: 13-114575- -00001-0000  
Trámite: 113  
Evento: 0  
Actuación: 440  
Folios: 1

Estimado(a) Señor:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

#### 1. Consulta

"¿Qué ocurre cuando se pretende registrar una marca que fonéticamente tiene una semejanza a un signo ya registrado, pero que conceptualmente tienen un significado diferente?"

#### 2. Materia objeto de consulta

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012.

Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia, brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan

sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa regente de la propiedad industrial, y le permita tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que comprometa la decisión que llegare a tomar el funcionario competente en un eventual proceso de registro de marca, una acción administrativa o jurisdiccional por competencia desleal o una jurisdiccional por infracción de derechos de propiedad industrial.

## 2.1. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos

El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado.

Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades.

Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 154-IP-2005:

"El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a riesgo de confusión o asociación.

La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error.

Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara,

identificando los siguientes: "... que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos". (Proceso N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de "una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. ... dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas" (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 478).

Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma

se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, "... que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas". (Proceso N° 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.).

Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de considerar, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, cabe señalar que dicha clasificación es meramente referencial, dado que la semejanza de los productos estará determinada por la vinculación o conexión competitiva de los productos que se distinguen en cada caso."

El anterior análisis o examen de registrabilidad, se realiza en desarrollo del trámite de registro de marca. El examen de registrabilidad o examen de fondo es una de las etapas del procedimiento señalado por la ley, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Decreto 2591 de 2000 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio; se trata de una etapa obligatoria en la cual se analiza si el signo que se solicita en registro cumple o no cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 Andina para ser registrado y si se configura o no alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135, 136 y 137 de la misma norma. Este análisis lo realiza un examinador técnico en la materia, que en cada caso pone en práctica los criterios que la jurisprudencia y la doctrina han dictado para tal fin, considerando el riesgo de confundibilidad de los consumidores ante la existencia de la marca estudiada, junto con los demás signos distintivos que identifican productos y

servicios circulantes en el mercado.

De tal manera que el examinador, ante un signo que pretende registrarse, que fonéticamente tiene semejanza con una marca registrada, aplicará los criterios jurisprudenciales y doctrinales que nutren nuestro régimen de propiedad industrial y de la observación de los conjuntos marcarios similares determinará si a pesar de las diferencias gráficas o conceptuales que existan entre ellos se configura riesgo de confusión. Si existe, no se concederá la marca, con base en la causal del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 Andina.

Téngase en cuenta que el riesgo de confundibilidad con signos distintivos de terceros, mismo que podría disminuir con la consulta previa de los antecedentes marcarios, no es la única causal de irregistrabilidad. También existen otras atinentes a la propia naturaleza del signo, a la probabilidad de engaño al consumidor, a la calidad de autoridad competente que debe tener el solicitante, a su conformidad con el orden público, la ley y las buenas costumbres, al perjuicio que pueda causarse a la identidad y prestigio de personas jurídicas o naturales, a la afectación de derechos de autor o derechos de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o al riesgo de que con el registro se perpetre, facilite o consolide un acto de competencia desleal.

En todo caso, la registrabilidad de cualquier marca estará sujeta al cumplimiento de los requisitos generales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, evaluación que en cada caso particular, corresponderá al examinador de la solicitud de registro.

Atentamente,

**WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica