

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N°

N° 5 1 3 3 0

Ref. Expediente N° 06 - 74219

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 11 N° 7 del Decreto 3523 de
2009,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 19250 de 27 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos (hoy Dirección) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A y concedió el registro como marca mixta del signo FAMILIA SALUDCOOP EN LINEA, solicitada por la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP EPS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 44ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el doctor Álvaro Correa Ordoñez, actuando como apoderado de la sociedad opositora, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución N° 19250 de 27 de abril de 2009, solicitando que se revoque la decisión allí contenida, con fundamento en los siguientes argumentos:

(...) "Existe una reproducción exacta de la marca opositora en el signo solicitado. En este caso, resultan irrelevantes los elementos nominativos adicionales de los signos enfrentados, frente a la protección de los derechos exclusivos de PRODUCTOS FAMILIA S.A., sobre la marca opositora, como se encuentra previamente registrada y es notoriamente conocida. No es de recibo que se desdibuje la preponderancia de la expresión FAMILIA con el argumento que el signo indica el destino de los servicios de la clase 44" (...)

(...) "No es de recibo que se desdibuje la preponderancia de la expresión familia en el signo solicitado, bajo el argumento de que el signo indica el destino de los servicios de la clase 44. Tal preponderancia de la expresión FAMILIA en el signo solicitado, descarta su uso a título indicativo, como pretende considerar el Despacho" (...)

TERCERO: Que mediante Resolución N° 36415 de 22 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos (hoy Dirección) resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 19250 de 27 de abril de 2009, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso:

IRREGISTRABILIDAD POR NOTORIEDAD

1. Norma.

El artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos que *“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”*.

Igualmente, el artículo 224 de la citada normatividad establece que *“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”*.

Finalmente, el artículo 228 dispone que *“para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

- 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 con 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”.

2. Concepto de la Irregistrabilidad por Notoriedad.

A la luz de la Decisión 486 de la CAN, para determinar la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal h), de dicho conjunto de normas, se debe determinar lo siguiente:

- a) La notoriedad de un signo distintivo, que debe ser probada por su titular en un ámbito territorial y temporal determinado;
- b) Que se trata de la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del signo que se ha probado notorio; y
- c) Que se dan cualquiera de los presupuestos contemplados en la norma para la aplicación de la causal de irregistrabilidad, a saber:
 - i. Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular del signo que se ha probado notoriamente conocido;
 - ii. Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con los productos o servicios que protege el signo que se ha probado notoriamente conocido;
 - iii. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
 - iv. Dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3. Notoriedad.

3.1. Concepto de Notoriedad.

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 evidente¹. 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 tal manera que es reconocido en el comercio como un signo distintivo completamente capaz de determinar claramente su origen empresarial² y cuenta con un status especial. En efecto, un signo notorio es aquel que

1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima segunda edición [En línea], disponible en: <http://buscon.rae.es/draef/>, recuperado el 9 de febrero de 2009.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 41-IP-98. "Para el profesor español Carlos Fernández Novoa de marca notoria debe hablarse 'cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial". (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", en Revista de Derecho Mercantil. No. 111. Madrid, 1969. p. 174).

"(...) asimismo, este Tribunal ha definido en diferentes ocasiones como marca notoria (...) aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo". (Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995, Pág. 283 del Tomo de la Jurisprudencia del Tribunal).

es conocido por el "público relevante" o "sector pertinente" relativo a una determinada clase de productos o servicios; sector pertinente³ dentro del cual se encuentran comprendidos los consumidores reales o futuros y todo aquel que se encuentre involucrado con el producto o servicio a distinguir dentro de todo su proceso de comercialización, así como los círculos empresariales relacionados con dicho sector.

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 determinación de un ámbito temporal y territorial⁴.

3.1.1. *Ámbito territorial.*

El ámbito territorial de la notoriedad varió en la Decisión 486 con respecto a la Decisión anterior, la 344. En efecto, según lo establecía esta última, se requería que el signo distintivo gozara de notoriedad, bien en el país que fuere solicitado el registro, en el comercio subregional -en países miembros de la Comunidad Andina de Naciones- o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad⁵.

Ahora bien, la Decisión 486, actualmente vigente, señala en el artículo 224 que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente.

Respecto al territorio en el cual se debe demostrar el conocimiento de la marca que se alega como notoriamente conocida, se considera que, si bien la norma comunitaria exige demostrar la calidad de notoria de un signo que sea conocido en el comercio nacional o en la subregión, es difícil lograr tal conocimiento si el producto identificado con la marca no es efectivamente comercializado dentro del territorio⁶. No obstante lo anterior, si se demuestra un nivel elevado de publicidad en diversos medios, tal conocimiento podría llegar a alcanzar a aquellos lugares en los cuales no se comercializa el producto identificado con la marca.

3.1.2. *Ámbito temporal.*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el momento en que debe demostrarse la notoriedad de una marca, indicando que *"un punto necesario dentro del proceso de reconocimiento o investigativo sobre la calidad de marca notoria, es el concerniente al hecho de fijar en que momento una marca debe tener dicha calidad, en razón de que un signo pudo haber sido notorio en el pasado y dejarlo de ser con el transcurso del tiempo; o*

"Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o "público relevante" de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta".

3 Artículo 23 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 1-IP-00. *"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".*

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 19-IP-01. *"La marca notoria para alcanzar el 'magnetismo comercial' o 'selling power' a decir del profesor Manuel Arean Lalin, deberá recorrer un camino comercial de prestigio, dedicación y esfuerzo por parte del titular, con un uso continuo y sobre todo deberá mantener un estándar de calidad que se refleje en la vocación del consumidor hacia esa marca. Es verdad que la norma comunitaria exige para que una marca adquiera esta categoría especial, que sea solamente conocida en un País Miembro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, pero resulta difícil pretender que el público adquiera el conocimiento de un signo y capte las condiciones de un producto si éste no es comercializado en un territorio determinado".*

inversamente un signo que no fue notorio adquirió tal condición posteriormente. Este es punto esencial, pues si la marca notoria puede anular el registro de una marca común registrada con anterioridad o con posterioridad a la notoria, o aún sin registro en aquellos Países que no tienen el sistema atributivo marcario, entonces el conocer cuando la marca fue notoria será la resultante para que prospere o no la acción planteada por el titular de la notoria en defensa del derecho al ius prohibendi que confiere todo registro marcario⁷. Igualmente, ha indicado que "la marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse"⁸.

3.1.3. Prueba de la Notoriedad.

La notoriedad o el renombre que adquiere una marca proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos entre el público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Así las cosas, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada País Miembro tenga al alcance⁹.

En este punto, es importante anotar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere en exclusiva a presentación de pruebas¹⁰, y no a solicitud de ellas, es decir, solo se reputan idóneas legalmente para probar el conocimiento y difusión de la marca, aquellas aportadas, como lo serían documentos y objetos. En efecto, para la Oficina ha sido claro que el legislador comunitario quiso limitar los medios probatorios a los documentales y a los objetos y, en esta medida, no serán conducentes otro tipo de pruebas, como podrían serlo las inspecciones o las excluidas en las normas en comento, sin que sea admisible el desconocimiento de dicha limitación so pretexto de aplicar disposiciones nacionales de carácter procedimental, puesto que ello no correspondería a los principios de aplicación del derecho comunitario y del derecho interno¹¹.

3.1.4. Criterios para determinar la Notoriedad.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 19-IP-01.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 28-IP-96.

9 *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 28-IP-96. "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 La referencia a la presentación de las pruebas es reiterativa en la Decisión 486, como se observa de la lectura de sus artículos 33, 78, 111, 167, 170, 240 y 247.

11 *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 2-IP-88. "Ante la posibilidad de alguna injerencia nacional para complementar, ejecutar o adaptar la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia suelen aplicar criterios muy restrictivos, tales como el principio del "complemento indispensable" que tradicionalmente se utiliza en el derecho interno para verificar hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas que se incorporan a un reglamento con el fin de complementarlo. De esta suerte, sólo suelen legitimarse las medidas complementarias adoptadas por los Países Miembros que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo lo entorpezcan o desvirtúen. (...)*

El artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.

Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de mayor agilidad o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrán dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común".

Para determinar el grado de conocimiento y difusión de un signo distintivo se tomarán en cuenta los criterios indicados en el artículo 228 de la Decisión 486, antes transcrito.

Tales criterios de ayuda probatoria contenidos en la norma no reemplazan el concepto de notoriedad y la forma como están redactados no permite que sean tratados como presunciones. Ciertamente, acreditar algún conocimiento entre los consumidores, la publicidad, la antigüedad, el uso constante, la producción y el mercadeo de los productos que distingue la marca no implica el reconocimiento de la notoriedad; por ello se tiene que los documentos que reflejen hechos, sucesos o cifras y que se aporten con el fin de demostrar la notoriedad, sólo serán relevantes en la medida en que sean referidos y cualificados de manera que sean indicativos de las condiciones que acrediten dicha notoriedad, circunstancia que hoy en día tiene un reconocimiento expreso de carácter normativo en la Circular Única Número 10 de esta Superintendencia.

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.

3.2. Caso concreto: Análisis probatorio de Notoriedad.

Sea lo primero indicar que, en atención a los argumentos del recurrente, corresponde a este Despacho analizar la viabilidad de declarar la notoriedad de la marca nominativa FAMILIA, con Certificado de Registro No. 266420 (Clase 16), vigente hasta el 22 de abril de 2013, cuyo titular es la sociedad opositora PRODUCTOS FAMILIA S.A. Entonces, es menester verificar si la marca base de la oposición es notoriamente conocida y, posteriormente, si el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN.

Así las cosas, se procederá a analizar todas y cada una de las pruebas allegadas por el opositor, las cuales tienen como objetivo probar la extensión del conocimiento de la marca FAMILIA, con Certificado de Registro No. 266420.

Antes de analizar las pruebas aportadas, debe recordarse que, en desarrollo de las normas aplicables, se tendrán en cuenta los siguientes preceptos para el estudio y la valoración de las pruebas por medio de las cuales pretenda demostrarse la notoriedad de la marca base de la oposición. En efecto, para determinar que un signo es notorio, el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene unos factores no taxativos que orientan de manera amplia el criterio probatorio. De conformidad con la citada norma, deben ser allegadas pruebas que indiquen el grado de difusión del signo sobre el cual se alega la calidad de notorio:

- Se deben aportar pruebas que determinen que la marca opositora es notoriamente conocida.
- La notoriedad debe ser demostrada en alguno de los países de la Comunidad Andina. No obstante, se considerarán las pruebas que se aporten de terceros países, en los términos de la legislación aplicable.
- La notoriedad se puede establecer independiente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo que se reputa notorio.

- Las pruebas de notoriedad deben corresponder a hechos que sucedieron antes de la presentación de la solicitud que se estudia.

3.2.1. Pruebas Presentadas, admitidas y su valor probatorio

Para poder llevar a cabo el análisis de las pruebas aportadas, es necesario precisar los conceptos que se utilizarán para determinar si ellas demuestran o no el uso de la marca. "Se entenderán por pruebas inconducentes, aquellas que carecen de idoneidad legal para demostrar determinado hecho y por pruebas impertinentes, las que no tienen relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso"¹²

Una vez verificado el expediente, se encontró que, para demostrar el carácter notorio de la marca FAMILIA para distinguir productos de la clase 16ª Internacional, se aportaron oportunamente las siguientes pruebas que obran dentro del expediente de la referencia:

- Declaración rendida por la señora María Adelaida Pérez Jaramillo, en calidad de representante legal de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A, mediante la cual manifiesta que de acuerdo al estudio realizado por la firma ACNIELSEN DE COLOMBIA la participación de la marca familia es de un 41%, 37%, 46% y 40% en el mercado del papel higiénico, toallas de cocina, servilletas y pañuelos faciales en el año 2003.

Valoración: El documento que contiene la declaración de la representante de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A, señora María Adelaida Jaramillo, hace una afirmación cuya veracidad no se pone en duda por esta administración. Sin embargo, para que esta pueda ser tenida como una prueba eficaz e idónea para demostrar la notoriedad de la marca en alguno de los países contratantes, la misma deberá ser coadyuvada con pruebas adicionales que ratifiquen lo mencionado.

- Certificación del señor Jorge Nelson Ortiz Chica, en su calidad de revisor fiscal principal de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., condición también corroborada en el certificado de existencia y representación legal que obra en el expediente, en la cual indican las cifras invertidas en publicidad y propaganda relacionada con la marca FAMILIA, así:

Año 2001: \$ 5.377'282.958,00
Año 2002: \$ 12.277'245.464,00
Año 2003: \$ 13.890'637.289,00
A Mayo de 2004: \$ 6.588'437.889,00

- Certificación expedida por el señor Ricardo Antonio Mariño Palacio, representante legal de la sociedad IBOPE COLOMBIA S.A., cuyo objeto social es principalmente "el monitoreo, análisis e investigación en relación con la publicidad, con la inversión publicitaria y con los medios de publicidad", tal como lo indica su certificado de existencia y representación legal. La certificación describe las cifras de inversión publicitaria bruta efectuada por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. respecto de la marca FAMILIA desde el año 2002 hasta Junio de 2004, discriminando por medio de comunicación: TV

12 PARRA Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, décima edición. pág 89

nacional, TV regional, radio, prensa y revistas. Las sumas totales son las siguientes:

Año 2000: \$ 4.419'140.000,00
Año 2001: \$ 8.248'075.000,00
Año 2002: \$ 13.353'299.000,00
Año 2003: \$ 12.940'500.000,00
A Junio de 2004: \$ 6.033'671.000,00

- Obran en los folios 460 a 607 copias autenticadas de facturas de compra venta expedidas por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.
- Certificación expedida por la señora Esperanza Barbosa Verano, segunda suplente del presidente de la sociedad EDITORA CINCO CULTURAL S.A., según consta en el certificado de existencia y representación legal, donde se indica que FAMILIA ha pautaado en varias de sus publicaciones por más de veinte (20) años con una inversión aproximada por año de doscientos millones de pesos (\$ 200'000.000,00). Hace constar igualmente, que considera que la amplia trayectoria y gran reconocimiento de la marca FAMILIA le otorga un gran prestigio a sus publicaciones.
- Certificación expedida por el señor Carlos A. Alzate G., gerente comercial de la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A., donde se indica que PRODUCTOS FAMILIA ha pautaado publicidad por más de diez (10) años por montos significativos. Anexa tabla de inversiones por producto desde el año 2001 a Mayo de 2004.
- Certificación expedida por el señor Juan Fernando Ujueta, vicepresidente ejecutivo de la sociedad RCN TELEVISIÓN S.A., donde se indica que ha mantenido relaciones comerciales con la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. por más de quince (15) años, de los cuales invirtió en pauta publicitaria la suma de \$ 336'645.964,00 hasta 1998 (programadora RCN), y de 1998 hasta Mayo 31 de 2004 (canal RCN) la inversión publicitaria ascendió a \$ 7.859'269.262,00
- Copias auténticas de material publicitario de los productos identificados con la marca FAMILIA, que son papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel y pañuelos desechables. También se allegan copias auténticas de la presentación de los mismos productos antes referidos.
- DVD que reproduce varios comerciales de televisión en donde aparece la marca FAMILIA promocionado papel higiénico y servilletas.

Valoración: En la determinación de la notoriedad de una marca, la publicidad permite apreciar el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión publicitaria, así como una promoción prolongada y extensa en territorio, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tendido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Así, en lo referente al valor de las inversiones efectuadas para promover la marca FAMILIA en Colombia durante en el periodo referido en la certificación de auditoría (2001 a Mayo de 2004), correspondientes a un total de \$ 38.133'603.600,00, permiten apreciar una cifra muy relevante para dar a conocer una marca. Monto este, que se corrobora con la certificación de la sociedad IBOPE COLOMBIA S.A., en la que se estimó una inversión en publicidad por un total de \$ 44.994'685.000,00 donde se incluye un año adicional, el 2000, por \$ 4.419'140.000,00.

Debe indicarse que los dos documentos antes referidos demuestran que la publicidad de la marca FAMILIA se efectuó a todo lo largo de los periodos certificados, demostrando continuidad en la labor de dar a conocer la marca. Igualmente, la certificación de IBOPE COLOMBIA S.A. discrimina los valores estimados de las inversiones realizadas en cada medio de comunicación, tales como televisión nacional y regional, radio, prensa y revistas, demostrando así tanto la amplitud de la promoción como su extensión geográfica, que corresponde a todo el país, pues el porcentaje mayor de la inversión se efectuó en la televisión nacional.

En este orden, una inversión para promover una marca por un monto superior a los treinta y ocho mil millones de pesos (\$ 38.133'603.600,00) en tres años y cinco meses, demuestra que el empresario destina una cantidad importante de sus ingresos para dar a conocer la marca, lo que repercute en que los consumidores de los productos, en un importante porcentaje, al tener acceso a los medios de comunicación, reconocen la marca.

- Se allega al expediente una copia auténtica de la publicación REVISTA DINERO correspondiente a la edición N° 202 de Abril 2 de 2004, cuyo artículo de portada se denomina LAS MARCAS MÁS QUERIDAS, en el cual se analiza un estudio realizado por INVAMER S.A. del 19 al 24 de Febrero de 2004. La finalidad principal del estudio, realizado por producto, fue establecer las marcas que primero vienen a la mente del consumidor al ser preguntado (top of mind) y de estas, las que tienen una imagen más favorable.

Como resultado del estudio en lo que a papel higiénico se refiere, la marca FAMILIA obtuvo un 59% en el top of mind, seguida de Scott en un 14%.

En el consolidado general de todos los productos, en el que se midió el índice top of mind junto con la imagen favorable de la marca, FAMILIA obtuvo el quinto lugar.

- Ejemplar completo del estudio de mercadeo antes referido, denominado LAS MARCAS MÁS PRESENTES EN LA MENTE DE LOS COLOMBIANOS, efectuado por la firma INVAMER S.A. para la REVISTA DINERO.

El estudio muestra que ante la pregunta ¿me podría mencionar todas las marcas de papel higiénico que recuerde?, la marca FAMILIA fue mencionada en primer lugar (top of mind) por un 59% de los entrevistados, mientras que en el 86% de las respuestas obtuvo una mención espontánea.

- Certificación expedida por el señor Jorge Alberto Julián Londoño de la Cuesta, segundo suplente del gerente de la sociedad INVAMER S.A., en el cual consta que esta firma ha efectuado cuatro (4) estudios de mercadeo en los que aparece la marca FAMILIA, así:

El antes referido, efectuado en Febrero de 2004 y publicado en la revista DINERO.

Estudio "Productos higiénicos de papel", realizado en Enero de 2003, en el cual la marca FAMILIA registró un 63% de top of mind contra un 14% de la marca siguiente. En el total de menciones FAMILIA obtuvo un 97% contra un 70% de la marca siguiente. En recordación publicitaria FAMILIA registró un top of mind del 62% contra un 16% de la siguiente marca, mientras que en menciones espontáneas obtuvo un 77% contra un 52% de la siguiente.

Estudio "Productos higiénicos de papel", realizado en Noviembre de 2000, en el cual la marca FAMILIA registró un 70% de top of mind contra un 11% de la marca siguiente. En el total de menciones FAMILIA obtuvo un 91% contra un 50% de la marca siguiente.

Estudio "Productos higiénicos de papel", realizado en Octubre y Noviembre de 2002, en el cual la marca FAMILIA registró un 70% de top of mind contra un 7% de la marca siguiente. En el total de menciones espontáneas FAMILIA obtuvo un 88% contra un 35% de la marca siguiente.

- Ejemplar completo del estudio de mercadeo denominado ATP PAPEL HIGIÉNICO, efectuado de Mayo a Junio de 2004 por la firma MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A. con el objetivo de "monitorear la salud de la marca y de la competencia, así como evaluar el desempeño y la contribución de la publicidad y de diferentes actividades de mercadeo y la marca", según consta en certificación adjunta. El estudio arrojó como resultado que FAMILIA lidera en la categoría de top of mind y que tiene la mejor relación conocimiento – inversión publicitaria.

Valoración: Teniendo en cuenta que la notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusión de la misma, hay pruebas como la que se estudian que son contundentes en lo que a conocimiento de la marca se refiere, pues mediante un método cuantitativo como este se obtiene de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene de las marcas y de su posicionamiento en relación con sus competidores. Por lo tanto, las encuestas mencionadas son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de una marca, ya que dan cuenta "del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro", tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este sentido, se aprecia que la finalidad de los estudios de mercado allegados está directamente ligada al conocimiento de la marca, en tanto tienen en común el establecimiento de la marca más presente en la mente de los consumidores por ser la que un mayor número de veces es mencionada en primer lugar por los encuestados (top of mind), así como el porcentaje de menciones espontáneas que obtiene en total, sin importar si es la primera o no. Datos estos que resultan fundamentales para establecer el grado de conocimiento que tiene el sector pertinente sobre la marca FAMILIA.

Respecto del sector pertinente, la Decisión 486 establece en su artículo 230 lo siguiente:

"Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, 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”.

Como se observa, la norma trae una enumeración meramente enunciativa de sectores que pueden considerarse pertinentes para el fin perseguido. Sin embargo, creemos que el literal a) menciona con seguridad el sector más representativo en cuanto a conocimiento, pues de primera mano consume y conoce el producto.

En lo que respecta a los consumidores habrá de tenerse en consideración el producto o servicio al cual se aplique la marca, de manera tal, que dentro del análisis ha de cumplir un papel significativo sus características, el mercado y tipo de persona que lo demanda, para de esta forma definir cuáles son sus consumidores reales o potenciales.

Así las cosas, se puede deducir que el sector pertinente o relevante se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve o comercializa el producto o servicio que se distingue con la marca y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado, quienes en razón a la función que cumplen dentro de él, son los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen de la marca que se alega como notoria.

Es este orden, para el presente caso es importante anotar que los productos identificados con la marca FAMILIA son papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel y pañuelos desechables, los cuales satisfacen necesidades básicas y cotidianas, y que por lo mismo cuentan con un sector pertinente amplio. En este caso cualquier persona puede adquirir estos productos. Sin perjuicio de que hay un grupo más reducido de la población que generalmente se encarga de adquirir los productos de primera necesidad del hogar, como son las amas de casa.

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, los resultados de los estudios de mercado, realizados en hogares colombianos, muestran que entre las marcas de papel higiénico una mayoría absoluta de los encuestados recuerda en primer lugar la marca FAMILIA, en un porcentaje que ha variado del 70% en el año 2000 al 59% en el 2004, y han recordado la marca un porcentaje que varió del 91% en el año 2000 al 86% en el 2004.

A juicio de esta Delegatura, los estudios estadísticos analizados, como ya se expuso, no solo cumplen a cabalidad con los objetivos propuestos, sino que además resultan útiles y eficaces para determinar el grado de conocimiento y difusión que tiene la marca frente a los consumidores. En rigor, los porcentajes arrojados por los estudios técnicos, determinan un muy alto grado de conocimiento de la marca FAMILIA en el mercado colombiano.

Valoración en conjunto: La acreditación de la notoriedad de la marca tendrá en cuenta tanto el criterio cuantitativo como el cualitativo. El primero, encaminado a probar porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado, la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación. El segundo, permite darle el *status* de marca notoria al signo cuya difusión y conocimiento sean importantes en sectores específicos, sin exigir datos numéricos de duración de uso, porcentajes de conocimiento o de presencia en el mercado, etc.

En este orden, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., acreditó ventas en Colombia, de los productos identificados con la marca FAMILIA, entre el año 1998 y Mayo de 2004, por un monto total que supera a los ochocientos mil millones de pesos (\$ 800.263'938.000,00), y específicamente entre el año 2000 y Mayo de 2004 más de seiscientos mil millones de pesos (\$ 684.402'095.000,00), cifras de ventas que claramente evidencian un uso intenso de la marca FAMILIA, lo que demuestra un amplio margen de conocimiento y aceptación dentro de los consumidores del producto.

En cuanto a la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca FAMILIA, se certificó una inversión cercana a los treinta y ocho mil millones de pesos (\$ 38.133'603.600,00), desde el año 2001 hasta Mayo de 2004, lo que claramente indica que la magnitud de la difusión de la marca en los medios publicitarios necesariamente ha traído como consecuencia que la marca sea ampliamente conocida, lo que se ajusta a los inmensos volúmenes de ventas.

Los estudios de mercado efectuados por las empresas INVAMER S.A. y MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A. en Colombia en los años 2000, 2003 y 2004, permitieron establecer que la marca más conocida de papeles higiénicos por los consumidores colombianos es FAMILIA, que siempre estuvo en primer lugar de recordación en la mente de los encuestados en un porcentaje que osciló entre el 70% y el 59%, muy por encima de las otras marcas.

En este orden, los inmensos volúmenes de ventas, las cuantiosas inversiones en publicidad, así como las muy favorables estadísticas sobre el conocimiento de la marca, permiten a esta Oficina establecer que la marca FAMILIA, de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., es notoriamente conocida en Colombia.

Por último, de acuerdo al conjunto del material probatorio aportado por la sociedad opositora, debe indicarse que, si bien el reconocimiento de notoriedad comprende el periodo demostrado fehacientemente, esto es, entre el año 2000 hasta el año 2004, no se puede desconocer que, dado el considerable nivel de difusión y conocimiento acreditado, el ámbito temporal de la notoriedad no podría desaparecer desde tal fecha, por lo cual, el mismo se podría hacer extensivo hasta el año 2006.

En conclusión, teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para darle a la marca opositora el estatus de marca notoria, se reconoce la notoriedad de la marca FAMILIA, con Certificado de Registro No. 266420 entre los años 2000 a 2006 para los siguientes productos "papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel y pañuelos desechables".

4. Elementos de Irregistrabilidad por Notoriedad.

4.1. Presupuestos de irregistrabilidad.

De acuerdo a la normatividad andina en materia de Propiedad Industrial, una vez que se ha determinado la notoriedad de la marca base de la oposición, corresponderá a esta Oficina realizar la comparación de los signos respectivos y determinar si el signo solicitado a registro infringe cualquiera de los presupuestos contemplados en la norma para la aplicación de la causal de irregistrabilidad por notoriedad, a saber:

- a) Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular del signo que se ha probado notoriamente conocido;
- b) Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con los productos o servicios que protege el signo que se ha probado notoriamente conocido;
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
- d) Dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

4.1.1. *Comparación de los signos.*

Además de probar debidamente la característica de notorio del signo, es preciso que haya una semejanza o identidad de los signos enfrentados. Dentro de las posibilidades que la norma prevé para concluir la identidad o semejanza, se encuentran los supuestos de reproducción¹³, imitación¹⁴, traducción¹⁵, transliteración¹⁶ o transcripción¹⁷, bien sea total o parcial de un signo notoriamente conocido.

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 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Oficina. Es necesario determinar, en primer lugar, si se trata del conflicto de signos denominativos, mixtos o figurativos y, de acuerdo a ello, establecer la forma adecuada de cotejar los signos. En adición, hay que realizar el análisis dirigido a verificar la capacidad distintiva de la marca, determinada por su contenido conceptual.

En todo caso, la notoriedad de la marca repercute en una comparación de los signos más cuidadosa, en atención a la especial protección que requiere su naturaleza¹⁸. La

13 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. (...)". Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

14 Imitar. "(Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. (...)". Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

15 Traducir "(Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. (...)". Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

16 Transliterar "(De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. (...)". Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

17 Transcribir "(Del lat. transcribēre). 1. tr. copiar (□ 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". Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97. "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

posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de mayor magnitud y se tienen que evitar de forma más contundente, no sólo en beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general.

4.1.2. Riesgo de confusión o asociación.

El riesgo de confusión o de asociación respecto de marcas notorias, al igual que en marcas comerciales que no hayan alcanzado el nivel de conocimiento de las marcas notorias, pretende la protección del derecho de exclusividad reconocido por el Estado a los signos distintivos de manera que en el mercado no se produzca error respecto del origen empresarial de un producto o servicio.

En palabras del Honorable Tribunal de Justicia de la CAN, el objetivo de la causal de irregistrabilidad que corresponde al riesgo de confusión con marcas previamente registradas *"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"*¹⁹.

El 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"*²⁰.

Anota el Honorable Tribunal que *"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"*²¹.

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*

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".

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 154-IP-2005.

20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° Proceso N° 68-IP-2002.

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 154-IP-2005.

renombradas”²².

Así, para determinar el riesgo de confusión, hay que realizar el estudio de los signos y de los productos o servicios a distinguir. Para establecer si existe o no semejanza entre los signos en conflicto, es necesario realizar una comparación del conjunto, sin fraccionar sus elementos, desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual. Por su parte, el análisis de la protección estará encaminado a determinar si existe una conexión competitiva.

El Tribunal señala que para verificar la similitud de dos o más signos, el examinador deberá tomar en cuenta los siguientes criterios:

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 disputa²³.

Ahora bien, una vez determinada la similitud, en grado de confusión de dos o más signos, deberá analizarse la conexión competitiva de los productos o servicios reivindicados. En cuanto a ello, el Tribunal anota que *“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”*²⁴.

En efecto, la causal de notoriedad prospera sin importar los productos o servicios que distinga cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular del signo notorio o de asociación con los productos o servicios. Así, la ruptura del principio de la especialidad no sucede en todos los casos, pues si bien la norma menciona *“cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplica el signo”*, dicha frase está unida por una coma a los siguientes requerimientos: *“(…) cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios (…)”*.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en relación con la notoriedad, contenía una protección amplia y establecía que el principio de la especialidad se rompía frente a todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, la Decisión 486 que tuvo como principal motivo para su expedición la necesidad de ponerse acorde con las Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC²⁵, introdujo la mencionada limitante al rompimiento del principio de la especialidad.

22 BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 478.

23 BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 68-IP-2002.

25 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 16, numeral 3, establece: *“El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no*

4.1.3. *Aprovechamiento injusto del prestigio de una Marca Notoria.*

Se ha advertido dentro del presente estudio 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, se induzca a error a los consumidores, en cuanto al origen de los productos.

En efecto, se puede decir que el aprovechamiento de la popularidad adquirida por el esfuerzo de otro está limitado por los derechos conferidos por una marca registrada.

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.

4.1.4. *Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de una Marca Notoria.*

La dilución es la acción de diluir. A su vez, diluir significa: "Atenuar notablemente la expresión de pensamientos, ideas, conceptos, etc."²⁶.

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva 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 se vería lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto afectaría el prestigio de la marca y, eventualmente, podría llevarla a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Por último, 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 norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

4.2. Estudio de Registrabilidad.

En el caso sub-exámene, compete a este Despacho analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca notoriamente conocida FAMILIA, nominativa, con Certificado de Registro No. 266420 (Clase 16ª), vigente hasta el 22 de abril de 2013, cuyo titular es la sociedad opositora PRODUCTOS FAMILIA S.A.

sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesiones intereses del titular de la marca registrada".

26 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición [En línea]; disponible en: <http://buscon.rae.es/draef/>; recuperado el 9 de febrero de 2009.

4.2.1. Análisis comparativo de los signos.

Los signos confrontados son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO	MARCA NOTORIA REGISTRADA
	FAMILIA

Tratándose de comparar una marca nominativa y una mixta, el Tribunal de Justicia de la CAN expresó lo siguiente:

"La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto (...) es ilustrativo al respecto, cuando dice que: 'En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio'²⁷.

Teniendo en cuenta los argumentos esbozados por el recurrente, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Delegatura encuentra que la expresión FAMILIA SALUDCOOP EN LINEA frente a la expresión FAMILIA no son susceptibles de generar riesgo de confusión. Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes factores:

- a. *Naturaleza de las partículas de uso común:* Es importante recalcar el hecho de que no se puede invocar exclusividad sobre un elemento descriptivo, de uso común o in-apropiable, como único fundamento de confundibilidad de un signo frente a otro, pues la jurisprudencia y la doctrina han entendido que tales elementos no son monopolizables y que al ser incorporados como parte de marcas, las convierte en conjuntos marcarios débiles frente a signos que incluyan los mismos elementos comunes aunque sus titulares podrán exigir que estos presenten desinencias u otros componentes que sirvan para diferenciarlo claramente de sus marcas.²⁸ Al referirse a las marcas débiles, el

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial, Proceso N° 101-IP-2002.

28 TJCA, Proceso 39-IP-2003, Marca: "& mixta". Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA. Proceso N° 7275:

"Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.

Según la doctrina: "La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro" (Bertone, Luis

Tribunal de Justicia Andino, acoge la doctrina de los tratadistas Otamendi y Bertone, quienes manifiestan que el cotejo de marcas débiles debe hacerse con criterio benevolente, y que este tipo de marcas se encuentran solamente protegidas contra la imitación total²⁹

- b. *Naturaleza conceptual de la partícula FAMILIA en la clase 16ª*: Debemos tener en cuenta que la expresión FAMILIA, si bien es una partícula del idioma español y que como tal posee un significado concreto³⁰, también es cierto que por su común utilización se encuentran en el uso diario entre los empresarios que elaboran productos comprendidos en la clase 16ª Internacional. En este sentido, siendo las expresiones confrontadas conjuntos marcarios que poseen una partícula que es de uso generalizado en el comercio, es claro que la comparación de tales estructuras morfológicas debe realizarse atendiendo al conjunto de sus componentes estructurales, mas no sobre sus elementos vistos de forma fraccionada o de manera aislada.

Al respecto, el profesor OTAMENDI pone de manifiesto las limitaciones que tiene el titular de una marca débil, por cuanto éste "...no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario."

Lo anterior —continúa el referido autor— "necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente...".³¹ (Subrayado nuestro).

- c. *Disimilitudes entre los signos en cotejo dada por los elementos nominativos adicionales*: La totalidad de las expresiones en cotejo, si bien comparten la fracción FAMILIA, desde el punto de vista ortográfico se evidencia que el signo

Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro...".

Refiriéndose al mismo tema el tratadista Otamendi ha señalado que "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente" (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192)."

29 TJCA, Proceso 72-IP-2003: <<Y Bertone asevera que son marcas débiles: "...aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar". - En sentencias anteriores este Tribunal ha manifestado que el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

30 Familia. (Del lat. *familia*). 1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 2. f. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 3. f. Hijos o descendencia. 4. f. Conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común. *Toda la familia socialista aplaudió el discurso*. 5. f. Conjunto de objetos que presentan características comunes. 6. f. Número de criados de alguien, aunque no vivan dentro de su casa. 7. f. Cuerpo de una orden o religión, o parte considerable de ella. 8. f. coloq. Grupo numeroso de personas. 9. f. *Biol.* Taxón constituido por varios géneros naturales que poseen gran número de caracteres comunes. *Familia de las Rosáceas*. 10. f. *Chile*. Enjambre de abejas. ~ de lenguas. 1. f. *Ling.* Conjunto de lenguas que derivan de una misma lengua. *La familia de lenguas románicas*. ~ de palabras, o ~ léxica. 1. f. *Ling.* Grupo de palabras vinculadas por procesos derivativos. cargar, o cargarse, de ~. 1. locs. verbs. coloqs. Llenarse de hijos. de buena ~. 1. loc. adj. Dicho de una persona: Cuyos antecesores gozan de buen crédito y estimación social. en ~. 1. loc. adv. Sin gente extraña, en la intimidad. 2. loc. adv. Con pocas personas. o V. consejo de familia hijo de familia libro de familia. Consultado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea], disponible en www.rae.es.

31 Interpretación Prejudicial No. 62-IP-2000, marca DOUGLETS.

solicitado a registro contiene elementos nominativos adicionales "SALUDCOOP EN LINEA", que le imprimen una clara diferencia frente a la marca notoria (FAMILIA SALUDCOOP EN LINEA / FAMILIA).

- d. *Partícula que remite a un origen empresarial:* Finalmente, es pertinente mencionar que el vocablo SALUDCOOP, en el conjunto marcario solicitado es un término que permite identificar el origen empresarial de los servicios ofrecidos por parte de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP EPS³².

Por otro lado, a fin de analizar el punto en relación con el aprovechamiento indebido, lo primero que resulta pertinente recalcar es que tratándose de la marca o nombre comercial notorio el principio de la especialidad se romperá progresivamente y de acuerdo al conocimiento y prestigio probado³³.

Este Despacho considera que los elementos de prueba presentados por la interviniente acreditan que la notoriedad que se le reconocía era percibida por una gran parte del público, en particular en su condición de fabricante de papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel y pañuelos desechables.

Ahora bien, aunque el interviniente no hubiera demostrado ninguna presencia en el sector de los servicios médicos ni un conocimiento de la marca por parte del público en este mismo sector, debe determinarse si el grado de notoriedad demostrado es suficiente para extender la protección a clases del nomenclador tan disímiles, cuyos productos y/o servicios no tienen entre sí una conexión competitiva³⁴.

En este sentido, esta Delegatura no encuentra un punto de conexión que permita estimar que, a pesar de la notoriedad demostrada, al encontrar en el mercado papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel y pañuelos desechables con la denominación FAMILIA, el consumidor pueda asociarlo con "servicios médicos" FAMILIA SALUDCOOP EN LINEA, o con el empresario que realiza dicha actividad, pues se trata de productos y servicios en extremo disímiles.

En efecto, al aplicar los criterios propios de la conexidad competitiva, se encuentra que tanto su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, así como los empresarios que los ofrecen, son totalmente diferentes, pues mientras que el papel higiénico, las servilletas de papel, las toallas de papel y los pañuelos desechables son productos destinados a satisfacer necesidades de higiene y limpieza de las personas, los servicios de la clase 44^a comprende aquellos que se relacionan con el tratamiento y análisis médico de las personas.

32 En efecto, una vez revisada la base de datos de la Superintendencia de la Industria y Comercio se observa que la sociedad solicitante es titular de varios registros que contiene la expresión SALUDCOOP en la clase 44 Internacional tales como: SANA IPS GRUPO SALUDCOOP, SALUDCOOP, GRUPO SALUDCOOP y SALUDCOOP EPS.

33 En éste sentido Arean Lalín, afirmó: "En principio, las marcas sólo merecen protección frente al riesgo de confusión y asociación que puede generar el empleo de otros signos idénticos o semejantes. La regla de la especialidad constituye, sin duda alguna, una sabia modulación de la barrera de entrada al mercado que la marca representa en el sistema económico de libre competencia. Pero su perímetro ha de ir progresivamente ampliándose hasta difuminarse a medida que la notoriedad y el prestigio de la marca aumenta. Tres apuntes sobre notoriedad y el prestigio de las marcas, "Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor BROSETA, Tomo I, editorial Tirant lo Blanch, 1995. págs. 175 y sig.) Cita tomada del libro del mismo autor, Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Indecopi Ompi.

34 Criterios para determinar la conexidad competitiva "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador; b) Canales de comercialización; c) Medios de publicidad idénticos o similares; d) Relación o vinculación entre productos; e) Uso conjunto o complementario de productos; f) Partes y accesorios; g) Mismo género de los productos; h) Misma finalidad; i) Intercambiabilidad de los productos". Ver: TJCA, Interpretaciones Prejudiciales Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca "MATERNA"; Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca "LISTER", G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca "BAZZER"; Proceso 12-IP-2003, de 6 de marzo de 2003, marca "AMARYL".

De igual manera, aunque se probó la notoriedad de la marca FAMILIA, no se demostró que el registro de la marca FAMILIA SALUDCOOP EN LINEA para la clase 44ª internacional pueda generar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, lo cual no puede deducirse con el sólo reconocimiento de notoriedad. De haberse probado alguno de estos supuestos, la causal en estudio prosperaría independientemente de lo relacionado con el principio de la especialidad.

Es pertinente mencionar, que las marcas notorias a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva 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, en especial si es intrínsecamente fuerte, la que se vería lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto afectaría el prestigio de la marca y, eventualmente, podría llevarla a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este orden de ideas, habiéndose descartado una posible similitud en relación con las etiquetas de los signos y en relación con los productos y servicios que distinguen, esta Delegatura considera, que mal puede aludirse al fenómeno de la dilución de la fuerza distintiva de la marca opositora, pues es claro, que de acuerdo a los lineamientos dados por el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina³⁵, para que se presente dicho supuesto, deben adjuntarse pruebas o argumentos que de manera fehaciente o consistentes demuestren los riesgos de dilución en los sectores empresariales determinados.

Finalmente nos relevamos de hacer el análisis de confundibilidad con fundamento en el artículo 136 literal a), pues tal como lo mencionamos en los acápites anteriores esta Delegatura concluyo que los signos confrontados no son susceptibles de causar confusión en el mercado

En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Declarar la notoriedad de la marca nominativa FAMILIA, para "papel higiénico, servilletas de papel, toallas de papel y pañuelos desechables", productos comprendidos en la clase 16ª Internacional, en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el año de 2006.

³⁵ Proceso 25-IP-09, marca TOTALDENT. "El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. 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, analizados en aparte anterior" (Subrayado fuera del texto)

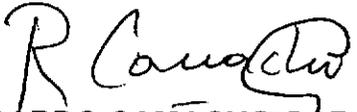
ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 19250 de 27 de abril de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (hoy Dirección).

ARTICULO TERCERO. Notificar personalmente a los doctores Alberto Castro Cantillo, apoderado de la parte solicitante, y Álvaro Correa Ordoñez, apoderado de la sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los

24 SET. 2010

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (e),


RICARDO CAMACHO GARCÍA

Proyectado por: ACF