

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 57140

Expediente N° 12-184781

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

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 18 de octubre de 2012, la sociedad TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION solicitó el registro de la marca LEGIT (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9¹ y servicios de la Clase 41² de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario de la referencia en la Gaceta 664 de 22 de marzo de 2013, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos, la sociedad LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A., presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia en las clases pretendidas, con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con sus marcas LEGIS en diversas clases del nomenclador internacional, incluyendo las referidas clases 9 y 41 (certificados de registro No.122367 y 122391), así como con su nombre comercial, tratándose de signos que se reputan como notorios. En vista de lo anterior, asevera que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a), b) y h) 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 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, dio respuesta a la oposición indicando que los signos confrontados son claramente diferentes, así como las prestaciones asociadas a cada signo, por lo que pueden coexistir en el mercado.

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 Series de películas; dvds pregrabados; cds pregrabados; grabaciones de audio y video descargables; grabaciones de películas, programas de televisión y video descargables; tonos de timbre (ring tones), gráficos, protectores de pantalla, juegos y música descargables por medio de una red global de computador y dispositivos inalámbricos; programas de computador o software para salvapantallas; juegos de computador y programas de computador o software para video juegos; almohadillas para ratón (mouse pads); imanes decorativos; gafas o lentes; aplicaciones móviles de programas de computador o software descargables para dispositivos de comunicación móviles..

² Servicios de entretenimiento en la naturaleza de series de televisión; producción y distribución de programas de televisión, películas animadas y entretenimiento audio-visual; suministro en línea de información en el campo de la televisión, películas animadas y entretenimiento en video vía internet y dispositivos de comunicación inalámbrica; servicios de entretenimiento, a saber suministro en línea de juegos de computador; diarios en línea, a saber blogs que ofrecen opiniones personales; organización de eventos de entretenimiento y culturales; entretenimiento en la naturaleza de concursos, competencias y juegos.

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 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 semejante³.

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 confusión⁴.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

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:

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 función⁵.

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 respectivas⁶.

1.3 Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

"(...)

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"⁷.*

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

⁵ 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.

⁶ En este sentido ver TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

⁷ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

orden visual, fonético y conceptual⁸ 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

LEGIT

El signo solicitado a registro corresponde a la expresión caprichosa LEGIT, sin ningún otro elemento nominativo o gráfico adicional,

La marca nominativa de fantasía identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, y no tiene un significado conocido. Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección.⁹

1.4.2. Las marcas opositoras

LEGIS

Certificados
No. 122367 y 122391

El signo opositor corresponde a una configuración nominativa carente de un sentido claro, pero que corresponde a la expresión latina para hacer relación a la ley¹⁰. En este sentido, y para la clase en cuestión, se entiende como un conjunto simple evocativo

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.

1. "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.

⁸ En este sentido ver: TJCA, Proceso N°113-IP-2007.

⁹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70 -IP-2002, Marca: Escorial, 4 de Septiembre de 2002.

¹⁰ Información tomada de http://www.diclib.com/ley/show/es/es_wiki_1072569

2. 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.
3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.
4. 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

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual¹².

1.4.3.1.1. Similitud fonética.

“Se da por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.”¹³

1.4.3.1.2. Similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.¹⁴

1.4.3.1.3. Similitud conceptual o ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.¹⁵

1.4.3.1.4. Prevalencia del aspecto conceptual.

“(…) en el análisis de las marcas denominativas han de tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la denominación 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. Pues bien en este punto cabe formular en mi opinión, la siguiente pauta: la denominación predominante ha de buscarse primordialmente en el significado o evocación conceptual de las denominaciones; y secundariamente ha de buscarse en el plano fonético de las denominaciones comparadas.”¹⁶

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 56 – IP-2011,1 de septiembre de 2011.

¹² En este sentido ver, TJCA, PROCESO 113-IP-2007.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

¹⁶ Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Industrias Gráficas España, 1983, pág. 218.

2. El caso concreto

2.1. Análisis comparativo de los signos

Al realizar un análisis de los signos confrontados se evidencia la coincidencia entre estos, pues comparten en igual posición cuatro de las cinco letras, siendo su única diferencia el fonema final, que resulta irrelevante pues en la impresión en conjunto, generan un impacto en exceso semejante, por lo que es evidente el riesgo de confusión. En el aspecto conceptual los signos son fantasiosos, por lo que la semejanza conceptual no es relevante en este caso.

En efecto, por la coincidencia en el elemento LEGIT / LEGIS, el consumidor podría pensar que la marca LEGIT forma parte de la familia de marcas de la sociedad LEGISLACION ECONOMICA – LEGIS S.A., siendo preciso analizar la conexión competitiva entre los productos y servicios que amparen o pretendan amparar los signos en cotejo, a fin de determinar si dicha relación acentuaría o alejaría el riesgo de confusión.

2.2. Relación de productos o servicios

2.2.1. En relación con la solicitud en la clase 9 internacional.

El signo solicitado a registro pretende amparar "series de películas; dvds pregrabados; cds pregrabados; grabaciones de audio y video descargables; grabaciones de películas, programas de televisión y video descargables; tonos de timbre (ring tones), gráficos, protectores de pantalla, juegos y música descargables por medio de una red global de computador y dispositivos inalámbricos; programas de computador o software para salvapantallas; juegos de computador y programas de computador o software para video juegos; almohadillas para ratón (mouse pads); imanes decorativos; gafas o lentes; aplicaciones móviles de programas de computador o software descargables para dispositivos de comunicación móviles", productos de la clase 9 internacional.

En esta misma clase del nomenclador, el opositor cuenta con la cobertura de "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores" (certificado No. 122367).

La Dirección observa que los productos a identificar por la marca solicitada y los productos identificados con el antecedente opositor se relacionan pues en ambos casos se hace mención a soportes lógicos, medios magnéticos e información digital

descargable para dispositivos capaces de procesar y visualizar tal información, por lo que la conexión competitiva resulta inminente.

2.2.2. En relación con la solicitud en la clase 41 internacional.

Por otra parte, se pretende la protección de "servicios de entretenimiento en la naturaleza de series de televisión; producción y distribución de programas de televisión, películas animadas y entretenimiento audio-visual; suministro en línea de información en el campo de la televisión, películas animadas y entretenimiento en vídeo vía internet y dispositivos de comunicación inalámbrica; servicios de entretenimiento, a saber suministro en línea de juegos de computador; diarios en línea, a saber blogs que ofrecen opiniones personales; organización de eventos de entretenimiento y culturales; entretenimiento en la naturaleza de concursos, competencias y juegos", servicios de la clase 41 internacional, mientras que el opositor cuenta con protección para "educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales" (certificado No. 122391).

En este caso, los servicios comparados resultan los mismos, a saber: servicios de entretenimiento, esparcimiento, y actividades culturales, por lo que la relación es innegable.

3. Conclusión

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio 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 se trata de configuraciones semejantes para el mismo tipo de productos y servicios, razón por la que se declararán fundadas las oposiciones presentadas.

4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

4.1. Literal b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;"

4.2. La Norma

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad o semejanza del nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas.

4.3. Identidad o semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante¹⁷.

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 confusión¹⁸.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión¹⁹.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

4.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios.

Se 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:

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 función²⁰.

4.5. Riesgo de confusión o de asociación:

²⁰Proceso 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.

El segundo supuesto de la norma se refiere a que la utilización del signo solicitado pueda, según las circunstancias del caso, derivar en riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor. Dichas *circunstancias* se refieren a la relación, identidad o semejanza que exista entre los productos o servicios que el signo solicitado pretenda identificar y la actividad en la cual se utiliza el nombre comercial opositor.

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 los signos respectivos²¹.

4.6 Pruebas

Procederá esta Dirección a valorar las pruebas allegadas al expediente de la referencia dentro del período de prórroga solicitado por la sociedad opositora, a fin de determinar la existencia o no, del nombre comercial, fundamento de la oposición y su uso continuo, personal y ostensible. La evidencia allegada se puede agrupar de la siguiente manera:

- A. Certificación expedida por el director de la publicación denominada AMBITO JURIDICO, en el que indica la fecha de su primer tiraje y que actualmente se imprimen cerca de 50.000 ejemplares para diferentes regiones del país.
- B. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A. – LEGIS S.A., en la que reporta el número de dominios en internet que tiene la referida sociedad, sumando un total de 84.
- C. Impresiones de metadatos de los diferentes portales en línea registrados a nombre de LEGIS S.A.
- D. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A. – LEGIS S.A. y de LEGIS EDITORES S.A., en el que reporta el número de suscriptores vigentes de la unidad de negocio información jurídica entre los años 2008 a marzo de 2013, de la siguiente manera:

AÑO	SUSCRIPCIONES VIGENTES
2008	206.365
2009	217.933
2010	223.253
2011	235.953
2012	235.953
Abril de 2013	215.531

²¹ En este sentido ver TJCA, Proceso N°164-IP-2007.

- E. Impresiones de los diferentes portales web registrados a nombre de la sociedad LEGISLACION ECONOMINCA S.A. – LEGIS S.A. incluyendo las páginas principales de las redes sociales en Facebook, Twitter y Youtube.
- F. Setenta y dos (72) reimpressiones de facturas de venta emitidas por LEGIS EDITORES S.A. o LEGIS EDITORES S.A. en el período comprendido entre enero de 2002 a diciembre de 2012, a diferentes clientes a lo largo del territorio nacional.
- G. Certificación expedida por el señor Cesar O. Lara G., en su calidad de contador, relacionando las ventas realizadas por las filiales de Perú, Chile, México, Argentina y Venezuela.
- H. Certificación expedida por el revisor fiscal de las sociedades LEGISLACION ECONOMICA S.A. – LEGIS S.A. y LEGIS EDITORES S.A., en la que reporta las ventas de éstas sociedades en el período correspondiente a los años 2008 a marzo de 2013, de la siguiente manera:

AÑO	LEGISLACION ECONOMICA S.A.	LEGIS EDITORES S.A.
2008	\$102.889.282.000	\$ 43.314.295.000
2009	\$ 79.994.289.000	\$ 39.677.457.000
2010	\$ 76.077.730.000	\$ 41.454.514.000
2011	\$ 80.427.467.000	\$ 42.547.462.000
2012	\$ 77.706.156.000	\$ 43.374.529.000
A marzo de 2013	\$ 19.298.997.000	\$ 10.171.244.000

- I. Certificación expedida por el revisor fiscal de las sociedades LEGISLACION ECONOMICA S.A. – LEGIS S.A. y LEGIS EDITORES S.A., en la que reporta el costo del mantenimiento de los portales de internet a nombre de las sociedades auditadas es de \$3.681.446.458.
- J. Ciento ochenta y dos (182) copias de la primera página de la publicación impresa AMBITO JURIDICO (iniciando con la edición 1 y terminando con la edición 365).
- K. Diversas clases de elementos físicos publicitarios contramarcados con la expresión LEGIS, entre ellos a saber: publicidad y papelería, material impreso (libros y revistas), catálogos, publicidad impresa y audiovisual, elementos de oficina (bolígrafos, agentas, tasa, apuntador), prendas y accesorios (gorra, billetera),
- L. Certificación expedida por el jefe de Emarketing y Ecommerce de la sociedad LEGIS S.A., que reporta la existencia y el tipo de medios digitales existentes, su antigüedad, las visitas recibidas en estos sitios y las ventas realizadas a través de los mismos.
- M. Diapositivas denominadas ENCUESTA POSICIONAMIENTO FILBO 2013, en la que se reporta el conocimiento y antigüedad de la marca LEGIS entre los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (37 personas).
- N. Treinta y un (31) fotografías de stands, eventos y gente con mercancía contramarcada con la marca LEGIS.
- O. Sesenta y cinco (65) registros marcarios contenedores del signo LEGIS a nivel mundial.

4.6.1. Valoración en conjunto:

La protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso²².

De los documentos aportados, logra establecerse que existen dos sociedades diferentes, que a pesar de guardar una relación entre ellas, corresponden a personas jurídicas distintas, siendo solamente relevante para el trámite de la referencia la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. – LEGIS S.A.. Esta sociedad ha demostrado que tiene presencia en el mercado a través de la venta de material impreso, actualizaciones de información y acceso a información en línea.

Así mismo, logró establecerse que los servicios prestados por la sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A – LEGIS S.A. no solamente corresponde a la ubicación de stands en ferias y exposiciones, sino que pone a disposición de los consumidores portales de internet de diversa índole, todos encaminados a recibir información especializada en temas profesionales (jurídicos y económicos principalmente). De esta explotación económica, en solo 2012 se obtuvo un valor mayor a los setenta y siete mil millones de pesos, cifra que se mantiene desde el año 2008, demostrándose continuidad y un relativo éxito.

La expresión LEGIS, sigla de la sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A. está contramarcada en la mayoría de material físico allegado, no solamente en los catálogos, publicaciones y papelería, sino en otra serie de elementos eminentemente promocionales como termos, productos de papelería, prendas y accesorios.

Sin embargo, se evidencia falencias en el material probatorio, como lo es el certificado expedido por el señor Cesar O. Lara G., quien informa sobre las cifras (en dólares) de las filiales en diversos países, sin que se establezca a que sociedad pertenecen las filiales. Así mismo, debe indicarse que el estudio de posicionamiento realizado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá cuenta con universo de 37 personas, cifra que no resulta representativa del total de participantes de este evento, según lo expuesto por la misma opositora en su escrito.

En todo caso, y según el material probatorio relacionado, esta oficina puede establecer que logra establecerse que LEGISLACION ECONOMICA S.A. – LEGIS S.A. individualiza a un determinado empresario que se desempeña en un sector concreto (la publicación de información especializada), siendo la forma como se identifica en las distintas relaciones comerciales que sostiene con terceros, a través de la venta de elementos y servicios, así como de la realización de eventos académicos y participación en eventos sociales

²² Artículo 603 del Código de Comercio. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecida para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.

De otra parte, el material publicitario permite establecer que la sociedad opositora ha realizado esfuerzos de forma continua para promover y comercializar los servicios que ofrece. De esto dan cuenta las facturas allegadas, manteniéndose la continuidad de las mismas desde el año 2004 hasta incluso una fecha posterior a la solicitud de registro de la referencia. De manera que el nombre comercial LEGISLACIÓN ECONOMINCA S.A. – LEGIS S.A. fundamento de la oposición es actualmente vigente y resulta amparable, para lo cual se procederá a verificar si se cumplen los demás requisitos exigidos en la causal en estudio.

4.6.2. Análisis comparativo de los signos.

Como se indicó anteriormente, el signo solicitado corresponde a una marca nominativa caprichosa.

LEGISLACION ECONOMICA LEGIS S.A.
Nombre comercial opositor

Por su parte, el nombre comercial opositor, se trata de una combinación compleja donde se resalta como elemento distintiva las expresiones LEGISLACION ECONOMICA LEGIS, pues la letras "S.A." se refieren a un tipo societario

En ese orden de ideas, esta Dirección encuentra que existe un riesgo de confusión latente entre el signo solicitado y el nombre comercial opositor a pesar de ser un conjunto complejo, pues se incluye la expresión "LEGIS" término que como se indicó en párrafos anteriores, se semejante respecto de la marca LEGIT.

4.6.3. Relación de servicios

El nombre comercial opositor está relacionado con el servicio de publicaciones impresas y digitales, la puesta al público de determinada información no solamente escrita sino en copias digitales, mientras que el signo solicitado a registro pretende la protección de productos de la clase 9 internacional, incluyéndose de manera expresa "grabaciones de audio y video descargables; programas de computador o software para salvapantallas; programas de computador; aplicaciones móviles de programas de computador o software descargables para dispositivos de comunicación móviles", tratándose de elementos que se entienden iguales a aquellos que pone en disposición el nombre comercial opositor. Igualmente, se pretende la cobertura, entre otros, de servicios de entretenimiento ligados a "diarios en línea, a saber blogs que ofrecen opiniones personales; organización de eventos de entretenimiento y culturales", actividades estrechamente ligadas a las demostradas por la sociedad opositora (publicaciones en línea de información académica y de entretenimiento).

De manera que existe el riesgo de confusión o de asociación, no solamente por la semejanza de los conjuntos, sino por la relación en la cobertura de los productos servicios pretendidos frente al nombre comercial opositor.

4.7. Conclusión

El derecho opositor sobre el nombre comercial LEGISLACION ECONOMICA .S .A. – LEGIS S.A., Identifica actividades que son complementarias, sustitutivas y afines a las prestaciones pretendidas con la solicitud de registro de marca LEGIT, sin que se pueda establecer de manera práctica su origen empresarial, motivo por el que el signo de la referencia se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

5.1 Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

5.2 La Norma.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

5.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción.

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción²³, imitación²⁴, traducción²⁵, transliteración²⁶ o transcripción²⁷, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección²⁸.

5.2.2. Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente²⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o

²³ 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, fotoligotráficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

²⁴ 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. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

²⁵ 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. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

²⁶ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

²⁷ 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. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

²⁸ 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 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”.*

²⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

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 fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

5.2.2.1. Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

"a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

"c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique".

Y añade que:

"para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores".

5.2.2.2. Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial³⁰.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

5.2.2.3 Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad

³⁰ 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”.

de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486³¹.

5.2.3. Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante³².

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 confusión³³.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión³⁴.

5.2.4. Criterios de conexidad de los productos o servicios.

Se 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:

“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.

³¹Tribunal 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”.

³²Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

³³Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

³⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

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 función³⁵.

5.2.5. El riesgo de confusión o de asociación.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

5.2.6. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

³⁵Proceso 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.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

5.2.7. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.

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 podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *"En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de*

especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados³⁶”.

5.3. Pruebas

La sociedad opositora LEGISLACION ECONOMICA S.A. – LEGIS S.A. allega como evidencia aquellos elementos descritos en el numeral 4.6 de la presente Resolución. Adicional a lo anteriormente expuesto, deben hacerse las siguientes consideraciones.

Contrario al numeral 4. de la presente Resolución, donde solamente resultaba relevante el nombre comercial del opositor, debe distinguirse entre la marca LEGIS (fundamento de la oposición y aquella que se reputa notoria en tal escrito), frente a la marca de la publicación informativa AMBITO JURIDICO, y los demás servicios informáticos e impresos que comparten las sílabas “legi” como (legisoft, legisoffice, legismovil, multilegis, legisnet, entre otros), sin embargo, y a pesar de esta distinción, es claro que el elemento común LEGIS predomina en cada uno de estos, incluyendo que la marca “legis” aparece acompañando a las marcas AMBITO JURIDICO.

Estos productos resultan destinados a un mercado particular, un ámbito académico con información especializada, otorgada a través de diferentes medios, impreso (con revistas, libros, códigos normativos y el referido periódico), así como a través de los portales de internet contramarcados con la expresión LEGIS no solamente en su dirección sino a lo largo de la página principal de los mismos.

El estudio de recordación al que hace mención el literal M. de la relación de pruebas no puede ser tenido en cuenta toda vez que independientemente de los resultados del mismo, el universo encuestado es mínimo (37 personas), por lo que de esta encuesta no puede derivarse el posicionamiento o recordación de la marca LEGIS.

No obstante ello, las cifras de ventas relacionadas por el revisor fiscal de la sociedad LEGISLACION ECONOMICA S.A. – LEGIS S.A., que superan los setenta mil millones de pesos anuales, son dicientes en la participación de estos productos, reiterando que no son de consumo masivo ni para un universo amplio de consumidores, dada su especialidad.

Por otra parte, se encontró demostrado que el signo LEGIS no solamente tiene una trayectoria a nivel nacional, con una explotación periódica mayor a los quince años sino que también está protegido en el exterior. En este sentido, si resultan conducentes y apropiadas las ventas hechas en el exterior de productos LEGIS, reportadas por el señor Cesar O. Lara G., cifras que fácilmente superan los ciento cincuenta mil dólares para los últimos tres años

³⁶Proceso N° 091-IP-2009

Por último, existen diversos tipos de productos contramarcados con esta marca, así como publicidad impresa, audiovisual (como patrocinador de un programa televisivo) y un mercado amplio de publicaciones impresas donde la denominación LEGIS se resalta en la portada de los mismos.

En toda la evidencia allegada, la expresión LEGIS cuenta con un elemento gráfico, correspondiente al texto escrito en medio de dos líneas curvas, arte gráfico correspondiente al certificado de registro No. 149034.

En consecuencia, en el momento que se presentó la solicitud objeto de estudio (18 de octubre de 2012), el antecedente LEGIS ostentaba la calidad de notorio, para publicaciones académicas y educativas impresas, digitales y virtuales relacionadas con áreas del conocimiento profesional, dentro del período comprendido entre enero de 2008 al primer trimestre del año 2013, fecha para la cual se reportan ventas en Colombia y el exterior con la referida marca, razón por la que se hará la comparación correspondiente.

5.4. Naturaleza de los signos a confrontar

5.4.1. El signo solicitado

El signo solicitado a registro fue descrito en el numeral 1.4.1 de la presente resolución, al cual se remite nuevamente.

5.4.2. El signo notoriamente conocido

La marca notoria obedece a la siguiente:



La marca notoria corresponde al signo descrito anteriormente en el punto 1.4.2 de la presente resolución, punto al que igualmente se remite en esta oportunidad.

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

5.4.3.1. Comparación entre marcas nominativas.

1. "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.

2. 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.
3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.
4. 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”.³⁷

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual³⁸.

5.4.3.2. Comparación entre marcas comunes y notorias.

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (...)”. (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 253, de 7 de marzo de 1997).³⁹

6. Caso concreto

6.1. Análisis comparativo de los signos

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).

En el caso que nos ocupa, y aún reconociendo la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, lo que permite considerarlo como notorio, esta Dirección encuentra que la conclusión del análisis no puede ser otra que aquella dada en el numeral 4.6.2. de la presente resolución, toda vez que la marca solicitada corresponde a una expresión fácilmente confundible con el signo notorio opositor, reproduciéndolo parcialmente y configurándose así uno de los postulados del literal objeto de análisis.

6.2. Ruptura del principio de la especialidad

En los casos que se comparan productos identificados con una marca notoriamente conocida con otros productos, es necesario determinar si el grado de notoriedad

³⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56 – IP-2011, 1 de septiembre de 2011.

³⁸ En este sentido ver, TJCA, PROCESO 113-IP-2007.

³⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 91-IP-2009, marca BESAME, 17 de NOVIEMBRE de 2009.

demostrado es suficiente para evitar el registro de la marca a la cual se opone en razón de existir algún grado de conexidad.

La ruptura del principio de especialidad resulta aplicable según el caso concreto, de manera progresiva y acorde al conocimiento probado, no siendo la misma fórmula para todos los casos, pues en últimas depende de la percepción real del mercado. En otras palabras, se requiere que exista una posibilidad lógica y real en la que el consumidor luego de un razonamiento espontáneo y básico, crea que los productos o servicios en cuestión podrían ser producidos o comercializados por el titular de la marca notoria, lo que depende, en gran medida, del nivel de conocimiento que se haya probado.

La Dirección observa que los productos (descargas informáticas) y servicios (servicios de entretenimiento virtual) a identificar por la marca solicitada y los identificados por la marca notoriamente conocida (publicaciones en línea de información académica de interés), cuentan con una relación intrínseca, máxime si se tiene en cuenta la vinculación existente entre los productos asociados a los servicios descritos en la solicitud de registro y aquellos para los cuales se reconoció la notoriedad, entendiéndose en ambos casos como elementos conexos en el sentido de incluirse información digitalizada, elementos que identifica la marca LEGIS, así como diarios y blogs en línea, servicios que también prestan los diversos portales virtuales de la marca notoria opositora.

7. Conclusión

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que de la visión en conjunto de los signos confrontados, se tiene que los mismos son susceptibles de asociación a un origen empresarial en común.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer la notoriedad de la marca LEGIS para publicaciones académicas y educativas impresas, digitales y virtuales relacionadas con áreas del conocimiento profesional, productos de las clases 9 y 16 del nomenclador internacional, dentro del período comprendido entre enero de 2008 al primer trimestre del año 2013 inclusive.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A. para la clase 9 internacional.

ARTÍCULO TERCERO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A. para la clase 41 internacional.



Página 27 de 27 Resolución N° **57140**

Expediente N° 12-184781

ARTÍCULO CUARTO. Negar el registro de la marca LEGIT (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza

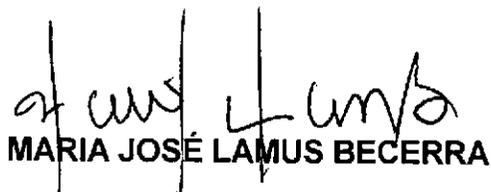
ARTÍCULO QUINTO. Negar el registro de la marca LEGIT (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza

ARTÍCULO SEXTO. Notificar a la sociedad solicitante TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, y a la sociedad opositora LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A., el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra esta 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 **30 SET. 2013**

La Directora de Signos Distintivos,


MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA

Proyectó: John García.
Revisó: Juan Manuel Serrano.
Aprobó: María José Lamus.

Solicitante: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
Apoderado: Alicia Lloreda Ricaurte
Opositor: LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A.
Apoderado: José Luis Reyes Villamizar