

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 17 de junio de 2019, GRUPO TALENTO EMPRESARIAL S.A.S, solicitó el registro de la Marca ÁMBITO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 866, LEGIS EDITORES S.A. presentó oposición con fundamento en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) El signo “ÁMBITO” que se pretende registrar para distinguir servicios de la clase 35 Internacional, es similarmente confundible con la marca notoriamente conocida ÁMBITO JURIDICO, registrada a nombre de mi representada LEGIS EDITORES S.A., en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca ÁMBITO JURIDICO, que, reitero, es un signo notoriamente conocido en Colombia, cuenta con los certificados de registro Nos. 238980 y 222054 (mixta) (...)

(…) Las causales citadas son aplicables para el caso de la referencia, en la medida en que el signo que se pretende registrar es susceptible de generar confusión de tipo visual, fonético y conceptual entre los consumidores de servicios de la clase 35, debido a sus semejanzas con la marca notoria “ÁMBITO JURÍDICO”, cuyo carácter será demostrado en el curso del presente proceso, y respecto del cual se solicita al Despacho pronunciarse expresamente.

Por lo anterior, el Despacho debe proteger el derecho exclusivo y prioritario de mi representada sobre sus signos distintivos, declarando probada las causales de irregistrabilidad del referido artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Desde el punto de vista ortográfico si el Despacho aprecia la siguiente comparación en forma desprevénida, podrá concluir sin mayor dificultad que el signo solicitado reproduce la parte dominante de la marca previamente registrada a nombre de mi representada (...)

(…) Lo anterior implica, sin más, que los derechos de propiedad industrial exclusivos sobre la marca notoria ÁMBITO JURÍDICO están en peligro de ser aprovechados indebidamente por la sociedad GRUPO TALENTO EMPRESARIAL S.A.S., ya que dicha empresa pretende apropiarse de un signo similarmente confundible y carente de cualquier distintividad. (...)

(…) Por lo anteriormente expuesto, es claro que el signo “ÁMBITO” que pretende registrarse, no podría coexistir en el mercado con la marca notoria ÁMBITO

¹ 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

JURIDICO, razón por la cual deberá el Despacho negar el registro de aquél, declarando que está incurso en las citadas causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literales a) y h), de la Decisión 486. (...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, GRUPO TALENTO EMPRESARIAL S.A.S, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) Lo primero que debemos tener en cuenta frente a este argumento presentado por la marca opositora, es que la marca mixta y denominativa “AMBITO JURIDICO LEGIS” está registrada en la clase 16, la marca de mi representado “AMBITO” se solicitó en clase 35, las cuales son clases totalmente diferentes, siendo la de mi representada una marca que identifica la prestación de los siguientes servicios especializados dentro de la clase 35:

- Consultoría en materia de recursos humanos
- Gestión de recursos humanos
- Selección de personal

Como se puede evidenciar claramente, los servicios de la clase 35 difiere de los productos de la clase 16, la primera es una clase de servicios y la segunda es una clase producto, ante lo cual el consumidor no podrá verse confundido como lo alega el opositor. Si bien se entiende que la descripción de la clase 35 en su modo genérico puede no aclarar los servicios, se realizó una solicitud de modificación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, delimitando los servicios de la clase 35, tal como se mencionó en el párrafo pasado. Se adjunta al presente escrito evidencia del radicado de dicha solicitud de modificación (...)

(...) Por otro lado, la marca ÁMBITO JURÍDICO LEGIS en ningún momento se refiere a dichos servicios, o a ningún servicio relacionado. Por el contrario, en sus redes sociales se puede constatar que es un “periódico jurídico de Colombia. Conozca las últimas leyes, sentencias, decretos, proyectos de ley y la opinión de reconocidos analistas.” Es un periódico que se ofrece a las personas que desean conocer sobre actualizaciones de las ciencias jurídicas, lo cual no permite en ningún momento una confusión a los consumidores.

Es importante anotar, que el opositor omite la palabra LEGIS al referenciar la marca AMBITO JURIDICO LEGIS, es importante tener en cuenta que las marcas deben usarse y referirse a ellas integralmente y no parcialmente. (...)

(...) El argumento de notoriedad de la marca opositora no es cierto, puesto que la marca “AMBITO JURIDICO LEGIS”, marca mixta y marca denominativa registradas en la clase 16, no son marcas notaria, pues así no lo ha declarado la SIC, la declaratoria de notoriedad es un acto exclusivo de la SIC. (...)

(...) En conclusión, solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio, no reconocer pertinente la oposición presentada y seguir adelante con el proceso de registro de marca. (...)

Que mediante solicitud presentada el 2 de diciembre de 2019, GRUPO TALENTO EMPRESARIAL S.A.S radicó modificación al signo objeto de estudio, en el sentido de limitar los servicios de la clase 35 solicitada.

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

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

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.

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Análisis de la modificación a la solicitud de registro

En el presente asunto, esta Dirección logró establecer que la modificación pretendida puede ser aceptada, al no tratarse de un cambio sustancial ni de una ampliación de los servicios, siendo un elemento del que el solicitante puede disponer hasta antes de la solicitud, pues limita la cobertura del signo inicialmente solicitado, excluyendo servicios y aclarando el ámbito de aplicación de los mismos.

Por lo anterior, la cobertura queda solo para: "*consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, selección de personal*", productos de la clase 35 Internacional.

Causales de irregistrabilidad en estudio

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.

Concepto de 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 tercero²,

² •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.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

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 registrada³.

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.

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”.

Concepto de 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,

•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. (...).”

³ A tal efecto, el Tribunal ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

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.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, 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 protección.

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”.

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 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.

⁵ 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.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, 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.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, 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.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll 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.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

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 evidente⁹. 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 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.

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”.

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;

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

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 territorial.

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.

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 de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

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 semejante.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

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 confusión.

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 confusión.

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.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

1. Pantallazos de las redes sociales identificadas con el nombre AMBITO JURÍDICO de la sociedad opositora.
2. Certificación suscrita por el revisor Fiscal de LEGIS EDITORES S.A., por medio de la cual se indica el monto de los ingresos operacionales, propaganda y publicidad e ingresos por comercialización del producto ÁMBITO JURÍDICO.
3. Certificación suscrita por el revisor Fiscal de LEGIS EDITORES S.A., por medio de la cual se indica el monto de los ingresos operacionales y propaganda y publicidad de LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A.
4. Folleto de la marca AMBITO JURÍDICO, promocionando servicios publicitarios.
5. Artículos publicitarios de la marca ÁMBITO JURÍDICO, dentro de los que se incluyen los resultados del EGM (Estudio General de Medios), en los que se recogen los resultados del ranking de periódicos en el año 2018.
6. Publicaciones realizadas por la opositora en su red social de instagram @legiseditores sobre la marca ÁMBITO JURÍDICO.
7. Ejemplares del Periódico Ámbito Jurídico.
8. Material publicitario de la marca ÁMBITO JURÍDICO.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado



Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Vigente	Estado
Nominativa	AMBITO JURIDICO LEGIS	LEGIS EDITORES S.A.	97074102	7	16	Marca	20/06/2021	Registrada
Mixta	AMBITO JURIDICO LEGIS	LEGIS EDITORES S.A.	99014620	7	16	Marca	15/10/2019	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

El signo solicitado	Los signos opositores
 <p>AMBITO</p>	 <p>AMBITO JURIDICO LEGIS (Nominativa)</p>

Conexión competitiva

Teniendo en cuenta la modificación aceptada mediante la presente resolución, esta Dirección considera necesario iniciar el análisis por la conexión competitiva, en consecuencia:

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, selección de personal.

Los signos opositores identifican:

Expediente	Productos
97074102	(16): Todo tipo de publicaciones.
99014620	(16): Todo tipo de publicaciones.

Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna. En efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los servicios identificados por el signo solicitado está relacionada con la asesoría en temas de recursos humanos, es decir, tiene un uso específico y concreto, dirigido a empresarios con necesidades de contratación y asesoramiento en manejo de personal, a diferencia de los productos de las marcas previamente registradas que están destinados a satisfacer otro tipo de necesidades y a un consumidor común.

En efecto, los signos previamente registrados identifican publicaciones, productos dirigidos a un consumidor medio con el fin de satisfacer necesidades de información, siendo finalidades abiertamente diferentes a las de los servicios de consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, selección de personal.


No existiendo relación o conexidad competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifica los signos fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	LEGIS EDITORES S.A.	16 : Publicaciones

Valoración del acervo probatorio

Para determinar la notoriedad de un signo se debe seguir la siguiente metodología, primero que todo se debe verificar el pago de la tasa correspondiente para el estudio de notoriedad oportunamente; posterior a esto se verifica si en la entidad existe un pronunciamiento previo sobre la notoriedad de la marca en una época relativamente reciente al momento en que se va a realizar el estudio de la marca y luego se valoran las pruebas aportadas tendientes a reconocer y/o extender la notoriedad del signo alegado. En el presente caso, se verificó y efectivamente el opositor pagó la tasa correspondiente por ello se procede a evaluar las pruebas en su conjunto para definir si el signo es notorio en el mercado comunitario teniendo en consideración, entre otros, los factores establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a saber:

- **El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;**

El grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

Para demostrar el reconocimiento de la marca en el sector pertinente, LEGIS EDITORES S.A., allegó un artículo publicitario relacionado con el reporte del “Estudio General de Medios EGM segunda ola 2018”, por medio del cual reconocen que el periódico Ámbito Jurídico es el medio especializado más leído en Colombia con enfoque en temas jurídicos, a saber:



Observa esta Dirección que las pruebas allegadas acreditan el reconocimiento de la marca **ÁMBITO JURÍDICO LEGIS**, adicionalmente, demuestra la acogida que ha tenido esta marca en el sector pertinente. De igual forma, es claro para este Despacho el deseo de su titular de mantenerle una muy buena imagen a la marca, lo que demuestra una

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

ardua labor para mantenerse vivo en el mercado, situación que le ha permitido tener el reconocimiento que pregona.

Así las cosas, esta prueba es útil según lo dispuesto en el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, según la cual “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros “el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro”.

- **Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción y la inversión en publicidad**

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 tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

En este orden de ideas, el opositor presentó a esta oficina las siguientes pruebas:

- Certificación suscrita por el revisor Fiscal de LEGIS EDITORES S.A., por medio de la cual se indica el monto de los ingresos operacionales, propaganda y publicidad e ingresos por comercialización del producto Ámbito Jurídico, de LEGIS EDITORES S.A.
- Certificación suscrita por el revisor Fiscal de LEGIS EDITORES S.A., por medio de la cual se indica el monto de los ingresos operacionales y propaganda y publicidad de LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A.
- Pantallazos de las redes sociales de titularidad de la opositora, en relación con la marca ÁMBITO JURÍDICO.
- Material publicitario
- Artículos publicitarios.
- Ejemplares del Periódico Ámbito Jurídico

Se tiene como probado este ítem, con la publicidad desplegada y el certificado de inversión en publicidad, pues los mismos demuestran un esfuerzo económico por mantener el posicionamiento de la marca en el mercado a través diferentes medios de comunicación, entre ellos prensa, YouTube y redes sociales, especialmente dentro del periodo comprendido entre el año 2018 a junio de 2019.

Es de resaltar que de los folletos, publicidad y ejemplares traídos se encontró que, debido a su uso y difusión, el signo reconocido por el consumidor como notorio es:



Ámbito Jurídico LEGIS

- **Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas**

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios,

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

en ese orden de ideas téngase como pruebas orientadas a acreditar el monto de ingresos asociados a la marca ÁMBITO JURÍDICO LEGIS, los siguientes documentos:

- Certificación suscrita por el revisor Fiscal de LEGIS EDITORES S.A., por medio de la cual se indica el monto de los ingresos operacionales, propaganda y publicidad e ingresos por comercialización del producto Ámbito Jurídico, de LEGIS EDITORES S.A.

Que, de acuerdo con registros contables suministrados por la administración por los años 2015 al 2018 y de enero a junio de 2019 y el detalle correspondiente a la cuenta 41 – *Ingresos Operacionales*, la compañía Legis Editores S.A. obtuvo ingresos por concepto de comercialización y explotación de la marca LEGIS y sus marcas derivadas en Colombia por un valor de \$155.440.227.563, como se detalla a continuación por cada año:

Año	Valor ingresos
2015	\$ 36.579.726.861
2016	\$ 34.429.139.215
2017	\$ 33.312.502.229
2018	\$ 34.050.932.126
Enero – Junio 2019	\$ 17.062.927.133
Total	\$ 155.440.227.563

- Certificación suscrita por el revisor Fiscal de LEGIS EDITORES S.A., por medio de la cual se indica el monto de los ingresos operacionales y propaganda y publicidad de LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A.

Que, de acuerdo con registros contables suministrados por la administración por los años 2015 al 2018 y de enero a junio de 2019 y el detalle correspondiente a la cuenta 523560 – *Propaganda y Publicidad*, la compañía Legis Editores S.A. ha invertido en publicidad para promocionar la marca LEGIS y sus marcas derivadas en Colombia un valor de \$2.558.293.037, como se detalla a continuación por cada año:

Año	Valor Publicidad
2015	\$ 184.339.087
2016	\$ 710.092.429
2017	\$ 500.104.846
2018	\$ 666.527.623
Enero – Junio 2019	\$ 497.229.052
Total	\$ 2.558.293.037

Analizando las cifras indicadas en los certificados, encontramos que los valores señalados son cuantiosos e indicativos de la magnitud de utilización de la marca “AMBITO JURIDICO LEGIS”, lo que indirectamente demuestra un importante nivel de reconocimiento entre los consumidores de sus servicios y se constituye, como lo indica la norma supranacional, en uno de los factores que debe tomarse en consideración para determinar la notoriedad de la marca, en especial cuando una de las formas en las que el signo reportó ingresos, de acuerdo a la información suministrada por el Revisor Fiscal, es por la venta de publicidad en la publicación identificada con el signo cuya notoriedad se analiza.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

Revisado el material probatorio aportado, se encuentra que en efecto la marca ÁMBITO JURÍDICO LEGIS (mixta) es notoria para identificar en el mercado PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURIDICA, de la clase 16 internacional en el periodo comprendido entre el año 2018 a junio 2019. Esta notoriedad se encuentra sustentada en el Estudio General de Medios EGM, los certificados del revisor fiscal, información publicitaria y los demás documentos presentados.



Así, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo Notorio
	

Esta Dirección observa que a pesar de ser ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la expresión “ÁMBITO” del signo notorio, solamente se trata de la utilización de una expresión utilizada para delimitar o contextualizar un determinado aspecto¹⁴, por lo que no necesariamente el uso de la misma palabra remita al consumidor a la marca notoria, especialmente cuando el signo pretendido cuenta con particularidades visuales inexistentes en el signo notorio.

Es necesario recordar que la norma aplicable manifiesta que es irregistrable el signo cuando “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.” (Subrayas y negrillas por fuera del texto). Por ello, se habla que el signo notorio rompe el principio de especialidad, por lo que no se aplican los factores de conexidad competitiva habituales en una comparación entre signos, sin embargo, esta ruptura no es absoluta, pues de todas maneras está condicionada a que sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria.

En este sentido, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna. Pues, nótese que la naturaleza y finalidad de los servicios identificados por el signo solicitado está relacionada con la *consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, selección de personal*, siendo un servicio prestado para el manejo y administración de personal que se vincula o que ejecuta una función dentro de una empresa o el manejo a otras, en tanto que la marca notoria es reconocida en los consumidores por identificar *“PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA JURIDICA”*, a través de un periódico impreso que si bien contiene publicidad de mucha índole, no por ello el consumidor entienda que el encargado de la publicación también se encargue que servicios de tercerización laboral, o manejo de personal dentro de otras empresas.

Así, a pesar de la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas y el grado de recordación del signo opositor demostrado, la Dirección encuentra que estas finalidades abiertamente diferentes implican que se trata de productos y servicios que no

¹⁴ www.rae.es

ámbito

Del lat. *ambitus*.

1. m. Contorno o perímetro de un espacio o lugar.

2. m. Espacio comprendido dentro de límites determinados.

3. m. Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Esto pertenece al ámbito de la psicología, no al de la sociología.

4. m. Ling. Segmento sintáctico sobre el que ejerce algún efecto una expresión gramatical. El adverbio no tiene ámbito sobre el pronombre nada en la oración No dije que faltara nada.

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

tienen características similares, así como tampoco su comercialización tiene relación alguna y, en consecuencia, no genera en el consumidor un riesgo de confusión directa o indirecta.

Finalmente, se advierte que no consta dentro del expediente de la referencia prueba alguna de la que se derive un riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de los signos opositores, ya que los mercados relevantes en donde se exponen cada una de las marcas cotejadas son diferentes y, no se constata que pueda existir algún nexo jurídico o económico entre estos, que pueda hacer pensar en la posibilidad de que la reputación ganada por la marca ÁMBITO JURÍDICO LEGIS en el sector de las publicaciones especializadas en materia jurídica, favorezca parasitariamente al signo ÁMBITO, para posicionarse en el mercado de la *consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, selección de personal*.

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

Adicionalmente, visto el Registro de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar la notoriedad del signo ÁMBITO JURÍDICO LEGIS (Mixto)¹⁵ para identificar publicaciones especializadas en materia jurídica, productos de la clase 16 de la Clasificación de Niza, para el período comprendido entre el año 2018 a junio 2019.

ARTÍCULO 2. Declarar infundada la oposición interpuesta por LEGIS EDITORES S.A.

ARTÍCULO 3. Conceder el registro de la Marca AMBITO (Mixta).



Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Consultoría en materia de recursos humanos, gestión de recursos humanos, selección de personal.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular: GRUPO TALENTO EMPRESARIAL S.A.S

¹⁵ **Ambito Jurídico** LEGIS

Resolución N° 63978

Ref. Expediente N° SD2019/0051272

CALLE 15 C SUR # 29 C 58
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

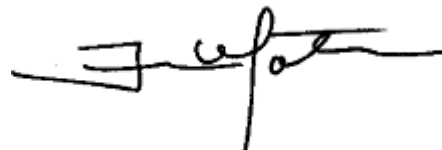
ARTÍCULO 4. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5. Notificar a GRUPO TALENTO EMPRESARIAL S.A.S, solicitante del registro y a LEGIS EDITORES S.A., opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de octubre de 2021



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS