

/103



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO



Radicación : 5-128687- -5-0 Fecha: 2009-06-09 08:52:35
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 378 FASENACIONALI
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 28822
Fecha : 08/06/2009
Expediente : 5-128687
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 Int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 28822

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/05-128687

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo
4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud internacional PCT/EP 2004/006722 de fecha 10 de junio del 2004, correspondiente a la patente de invención titulada "DISPOSITIVO DE CIERRE PARA RECIPIENTES DE LIQUIDOS, PARTICULARMENTE BOTELLAS PARA LICORES", fue radicada en esta Superintendencia el 21 de diciembre del 2005 bajo el número 05128687, para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 570 del 30 de noviembre del 2006, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

CUARTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 13 contenidas en los folios 32 a 36, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación denominada:

**" DISPOSITIVO DE CIERRE PARA RECIPIENTES DE LIQUIDOS,
PARTICULARMENTE BOTELLAS PARA LICORES "**

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 28822

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/05-128687

Clasificación IPC: B 65 D 49/00, B 65 D 41/34, B 65 D 55/02.

Reivindicación(es): 1 a 13 **Folio(s):** 32 a 36.

Titular(es): GUALA CLOSURES PATENTS B.V.

Domicilio(s): Amsterdam, Países Bajos.

Inventor(es): Piero Battezzore.

Prioridad N°: MI 2003 A 001279 **Fecha:** 24 de junio del 2003 **País:** IT.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP 2004/006722 **Fecha:** 10 de junio del 2004.

Vigente desde: 10 de junio del 2004 **Hasta:** 10 de junio del 2024

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de Guala Closure Patents B.V., o a quien haga sus

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 28822

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

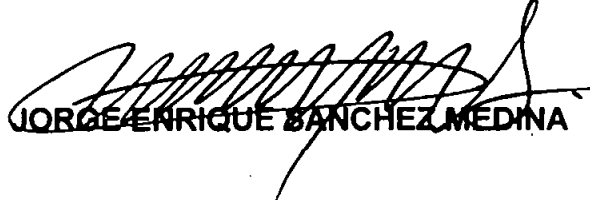
Rad. PCT/05-128687

sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación personal o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 08 JUN. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


JORGE ENRIQUE SANCHEZ MEDINA

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35.
Bogotá D.C.

202021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución No. # A 9609

Ref: Expediente No. 05 128867

Por la cual se decide una solicitud de registro de marca

LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado el 22 de diciembre de 2005, el señor Víctor Manuel Pachón, solicitó el registro como marca del signo **CHALLENGEST** (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad **Challenger S.A.**, por medio de apoderado, interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada en el considerando anterior. En la oposición se solicitó la negación de registro solicitado y se fundamentó en que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Que dentro del término concedido para el efecto la sociedad solicitante no se pronunció frente a la oposición presentada.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposición, así como de la respuesta allegada por el solicitante. Adicionalmente, el estudio comprenderá cuestiones que aunque no hayan sido planteadas en la oposición, aparezcan con ocasión del examen de registrabilidad en los siguientes términos:

Notoriedad

¹ Sobre la función de la oficina nacional competente de realizar de oficio el estudio de registrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 2-IP-99, marzo OPRAZOLE ha expresado lo siguiente: "La función conferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro mercantil. La existencia de 'observaciones' compromete al funcionamiento en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo. Esto porque el objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de las marcas.

"Finalmente, se debe tomar en consideración que la actividad de la oficina nacional competente no debe concretarse exclusivamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la 'denegación o concesión' del registro deberá realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado de la solicitud de registro frente a las prohibiciones contenidas en los artículos 62 y 63 de la Decisión 344."

49609

1. Marco normativo

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

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

En este sentido, el artículo 224 de la misma Decisión define la marca notoria de la siguiente manera:

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.

2. Pautas para determinar la notoriedad de un signo

La declaratoria de notoriedad de un signo y por consiguiente, el que la misma pueda constituirse en causal de irregistrabilidad del signo al que se opone, exige la verificación de los hechos en que se sustenta y su encuadramiento dentro del ámbito normativo. Así, en el análisis de la notoriedad debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Será notorio un signo cuando se haya dado su reconocimiento como tal en cualquier país miembro de la comunidad andina, por el sector pertinente; la calificación de notorio está estrechamente ligada con el sentimiento generalizado de que ese signo es ampliamente conocido por un sector determinado; será considerado como sector pertinente el grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
- Para 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 conocimiento de un signo es por medio de su difusión y reconocimiento, lo cual de suyo implica un ámbito temporal y territorial. La actual Decisión señala que no tendrá incidencia en la declaratoria de notoriedad la manera o el medio por el cual el signo se hubiera hecho

²Proceso 14P-2800, marca CRISTAL ORO "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."

conocido, dando cabida a la poderosa fuerza de los medios de comunicación y a la Internet, entre otros.

- No se precisa el carácter de registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero del signo respecto del cual se alega su notoriedad, para que se proceda a su reconocimiento.
- Así mismo, no se negará la calidad de notorio a un signo por el hecho de no haber sido usado o haberse descontinuado su uso para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro o cuando el signo no sea notoriamente conocido en el extranjero.
- Quien pretenda la reivindicación de notoriedad de un signo deberá aportar las pruebas que permitan a la administración determinar que el signo en el que sustenta su oposición es, en efecto, notoriamente conocido. La carga probatoria corresponde a quien presenta la oposición, bajo observancia de lo dispuesto en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual contiene factores no taxativos que encausan al examinador sobre la viabilidad de reconocer la notoriedad. Lo anterior, concuerda con lo establecido en el artículo 177 del código de procedimiento civil, conforme al cual, "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."
- Las pruebas allegadas tendientes a acreditar la notoriedad de un signo deben corresponder a hechos que tuvieron ocurrencia antes de la presentación de la solicitud de registro que se estudia. En virtud de lo anterior, la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas se convierten en el único camino para llegar a concluir que una marca es notoria.³
- Entre el signo solicitado y la marca respecto de la cual se alega la notoriedad debe haber reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial.
- Se romperá el principio de la especialidad solamente si se causa un riesgo de confusión o de asociación con los productos o servicios a distinguir con el signo solicitado y de manera proporcional con el conocimiento probado. Dicho de otra manera, se requiere que exista una posibilidad lógica y real, en la que el consumidor luego de un razonamiento espontáneo y lógico crea que los productos o servicios en cuestión, podrían ser producidos o comercializados por el titular de la marca o nombre comercial notorio, lo que depende en gran medida del nivel de conocimiento que se haya probado.

3. Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario. (TJAC 12-4P-2005 MARCA; LONSDALE)

- El signo notorio se protege contra el riesgo de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario. La declaratoria de notoriedad busca la protección de los signos de cuatro riesgos a los que se verían expuestos: el riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.⁴

Con el riesgo de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor caiga en el error de adquirir determinados productos o servicios pensando que está adquiriendo aquellos que se identifican con el signo notoriamente conocido, o que -atendiendo a la identidad o semejanza de las marcas-, piense equivocadamente que los productos o servicios poseen el mismo origen empresarial. Por su parte, el riesgo de dilución protege el signo notoriamente conocido respecto de cualquier uso de otras marcas idénticas o similares que puedan disminuir su extraordinaria fuerza distintiva. Finalmente, el riesgo de uso parasitario, por último, procura impedir que terceros se aprovechen de manera ilegítima del prestigio que ha ganado en el mercado la marca notoriamente conocida.

3. Caso en estudio

3.1. Valoración probatoria

A efectos de acreditar la notoriedad del signo CHALLENGER en que se fundamenta la oposición presentada, se anexaron los siguientes documentos:

- ANEXO A: Facturas de promoción y publicidad de la marca CHALLENGER, presentadas en copias simples correspondientes a los años 1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 a 2004.
Facturas de promoción y publicidad de la marca CHALLENGER, autenticadas correspondientes al año 2005.
- ANEXO B: Certificaciones de diferentes distribuidores de productos CHALLENGER, en originales.
- ANEXO C: Copia simple de las declaraciones de renta de las compañías UNILEHM LTDA e INELSO LTDA, actualmente CHALLENGER S.A.
- ANEXO D: Fotografías de exhibiciones y fachadas.
- ANEXO E: Copia debidamente legalizadas y autenticadas de las solicitudes y registros de marca de la CHALLENGER.
- ANEXO F: Impresiones de la página Web de CHALLENGER
- ANEXO G: Procedimientos de Gestión comercial
- ANEXO H: Impresiones de la presentación de CHALLENGER
- ANEXO I: Originales y copias auténticas de los artículos de prensa y publicaciones de la marca.
- ANEXO J: Balances generales de periodo comprendido entre 1998 a 2005.
- ANEXO K: Originales y copias auténticas de los folletos y material publicitario de la marca CHALLENGER.
- ANEXO L: Copias simples de las Certificaciones de Calidad otorgadas a los

⁴ TJAC, Proceso 133-IP-2005, marca TRANSPACK.

productos CHALLENGER.

- ANEXO M: Cuadros elaborados a partir de libros contables y comerciales en relación con
 1. ventas acumuladas de los productos marca CHALLENGER.
 2. listado de clientes representativos
 3. gráfico de comportamiento por familia de productos por unidades de marca CHALLENGER
 4. ventas acumuladas por ciudad en el año 2005
 5. ventas acumuladas dentro del periodo comprendido entre 1999 a 2005
 6. comparativos de ventas
- ANEXO N: Certificación de Revisor Fiscal
- ANEXO O: Certificación del Representante Legal
- ANEXO P: Resolución de la DIAN, en el que se reconoce a CHALLENGER como usuario aduanero permanente
- ANEXO Q: Estudio de marca efectuado por INMARK S.A.
- ANEXO R: Información sobre INMARK S.A.
- ANEXO S: Material publicitario: llaveros, papelería con logo, esferos, bombas, CD, tarjetas, vaso, calcomanía, video audiovisual de CHALLENGER, cassette de audio, CD que contiene copia del estudio de la marca.

En el análisis de la notoriedad de la marca CHALLENGER, deberá tenerse en cuenta tanto el criterio cuantitativo como el cualitativo. El primero, encaminado a determinar los porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado, la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación. El segundo, nos permite darle el *status* de marca notoria al signo cuya difusión y conocimiento sean importantes en sectores específicos, sin exigir datos numéricos de duración de uso, porcentajes de conocimiento o de presencia en el mercado, etc.

Con base en el material probatorio relacionado esta oficina y tomando en consideración entre otros, los factores indicados en el artículo 228 de la Decisión 486, llega a las siguientes conclusiones:

- De acuerdo a los presupuestos de legalidad requeridos para su valoración probatoria, el aporte de documentos dentro del proceso debe realizarse de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el artículo 27 de la ley 794 de 2003. De acuerdo con esta norma, la radicación de los documentos debe hacerse en original o en copia, la cual, para efectos probatorios, debe cumplir con los requisitos señalados en el art. 254 del C.P.C.⁵, razón por la cual no serán objeto de valoración los documentos que fueron presentados sin cumplir con este requisito, como es el caso de:

⁵ El valor probatorio de las copias se regula por lo establecido en el artículo 254 del C.P.C., que establece: Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.
2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presenta.
3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.

49609

Resolución No.
Ref. Expediente 05 128867

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

000154

- Facturas de promoción y publicidad de la marca CHALLENGER, presentadas en copias simples correspondientes a los años 1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 a 2004.
- Copia simple de las declaraciones de renta de las compañías UNILEHM LTDA e INELSO LTDA, actualmente CHALLENGER S.A. (ANEXO C)
- Copias simples de las Certificaciones de Calidad otorgadas a los productos CHALLENGER. (ANEXO L)
- Las facturas de publicidad vistas en el anexo A, las cuales se encuentran debidamente autenticadas y que corresponden al año 2005, dan cuenta de una suma total de inversión por \$977.330.920 millones de pesos, lo cual da cuenta de un volumen considerable de inversión efectuada por la sociedad opositora con el propósito de promover sus productos bajo la denominación CHALLENGER S.A., de igual manera se observa en el anexo D la forma en que la marca CHALLENGER es presentada en exhibiciones de productos, fachadas, avisos, ferias de hogar correspondientes a los años 2005 y 2006, y en el anexo K, 505 folios de material publicitario, prueba de que la marca CHALLENGER ha sido difundida por diferentes medios como prueba del interés por parte del empresario en la explotación de signo, su difusión en el comercio y conocimiento por parte del público consumidor en el mercado de electrodomésticos, con fecha anterior a la presente solicitud de registro de marca.
- De las certificaciones aportadas en debida forma, provenientes de los distribuidores y agentes participantes en los canales de comercialización de los productos CHALLENGER, (ANEXO B), se declara su reconocimiento en el mercado desde hace más de 10 años, lo cual constituye un indicio del grado, duración y amplitud de su conocimiento en el sector de los electrodomésticos.
- De los documentos aportados en el ANEXO E, se concluye el interés del empresario en acceder a otros mercados en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Venezuela, lo cual amplía la extensión geográfica de su uso.
- Los balances generales de los años 1998 a 2005 (ANEXO J), así como los certificados emitidos por el Revisor Fiscal y Representante Legal (anexos N y O), señalan el volumen de ventas de los productos distinguidos con la marca CHALLENGER:

Año	Total ventas
1994	• \$ 20.120.320
1995	• \$ 31.870.704
1996	• \$ 36.350.381
1997	• \$ 50.056.476
1998	• \$ 55.442.715
1999	• \$ 55.999.476
2000	• \$ 74.216.793
2001	• \$ 85.435.989
2002	• \$ 91.402.397

49609

Resolución No.
Ref. Expediente 05 128867
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

000155

2003	• \$104.379.585
2004	• \$114.267.685.201
2005	• \$110.123.849.663

Los mismos establecen el estado de la compañía respecto a sus finanzas, como es entre otros aspectos, el monto del pasivo y del patrimonio total. De dicha prueba se puede concluir que la sociedad ha estado en el mercado desplegando su actividad comercial durante más de diez años. La permanencia ininterrumpida y los valores indican solidez y estabilidad en el desarrollo de su objeto social y su presencia en el mercado lo que genera que tanto los consumidores como los competidores lo identifiquen como empresario que se da a conocer en el sector de los electrodomésticos. Así mismo se establece que la marca CHALLENGER, es el activo más importante de la sociedad CHALLENGER S.A.

- En el ANEXO M, los cuadros elaborados por la Directora Comercial de la Compañía a partir de información contable y financiera de la empresa presentan cifras que reflejan el volumen de unidades de ventas de productos CHALLENGER desde el año de 1999 hasta el año 2005, sumado esto con los balances y certificaciones generales mencionados anteriormente (ANEXO J, N y O) nos pone de presente la fuerte presencia de la marca en el mercado con un volumen de ventas significativo y una cuota en el mercado de electrodomésticos considerable con presencia en todo el territorio nacional desde 1978. Igualmente se menciona en dichas certificaciones una inversión en promoción y publicidad de la marca CHALLENGER por \$3.656.519.690 en los últimos cinco años.
- De otra parte, en las pruebas presentadas en el anexo Q se encuentra un estudio elaborado por la sociedad INMARK S.A., donde se evidencia un alto reconocimiento de la marca CHALLENGER como una de las tres primeras marcas relacionadas para productos relacionados con electrodomésticos, entrenamiento y gasodomésticos. Además se observa que el público consumidor consultado hace referencia a consumidores – usuarios de electro y gasodomésticos, divididos en grupos de edades de 18 hasta 64 años, con especial representación de los sectores de 18 a 44 años. Es decir que fue consultado el sector de consumidores que usualmente adquiere los productos con los cuales la marca CHALLENGER es usada, estudio realizado en ciudades de alta representatividad dentro del territorio nacional como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Pereira. Respecto a los resultados arrojados se concluye que de los consumidores encuestados más de 75% conoce la marca CHALLENGER. Un 51 % la identifica con productos de entretenimiento y electrodomésticos, audio y video, el 23 % con neveras, refrigerados, congeladores, dispensadores y minibares y un 20% con productos como hornos, estufas, campanas y calentadores, lo cual demuestra junto a los documentos visibles en el ANEXO R que la marca CHALLENGER ha adquirido reconocimiento dentro del mercado de productos de electrodomésticos y gasodomésticos.

En suma, podemos concluir que la marca CHALLENGER es conocida nacional e internacionalmente, se encuentra excelentemente posicionada, es de trayectoria,

7

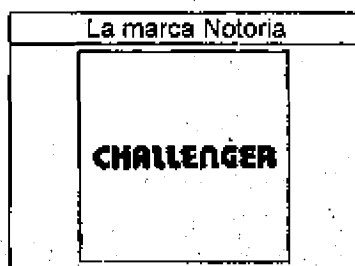
Sede Central, Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Bogotá D.C. Tel. 404 No. 38-50 PBX; 3 02 08 40
Fax: 950 52 20 - 382 26 05, Línea 9800-810 165
Call Center 523 11 31 Bogotá D.C.
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

prestigio y buena reputación. Se trata de una marca con una altísima capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada y preferida frente a otras marcas de electrodomésticos y productos de entretenimiento. Es un intangible preciado para su titular que la explota, la promueve, la protege y la proyecta constantemente y por ende susceptible de protección como marca notoria.

Por lo anterior y por las consideraciones hechas con ocasión de cada prueba aportada, reconocemos que la marca CHALLENGER, es notoria para la industria de los electrodomésticos para el periodo comprendido entre los años 2000 a 2005.

3.2. Ruptura del principio de especialidad

En el presente caso, la teoría relacionada con la ruptura del principio de la especialidad, es determinante, ya que si bien partimos del reconocimiento de la notoriedad de la marca CHALLENGER, también es cierto que tanto esta marca como la que se pretende registrar coinciden en el sector en el que se comercializan los productos amparados por la respectivas marcas CHALLENGER en diferentes clases, identificando productos relacionados con productos de uso común en el hogar y la oficina.



En efecto, la marca CHALLENGER con su forma especial de letra es notoria para todo lo relacionado con productos eléctricos para el hogar y la oficina y el signo CHALLENGEST (NOMINATIVA) solicitado a registro, pretende distinguir los siguientes "máquinas de escribir, artículos de oficina (excepto muebles)" en ese caso es evidente la conexidad competitiva que existe entre los productos al ser comercializados a través de los mismos canales de comercialización.

3.3. Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca notoria

La identidad o semejanza con una marca notoria, de acuerdo con la norma aplicable, incluye los supuestos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial. La reproducción es la "Acción de reproducir o reproducirse" y reproducir significa: "Imitar, copiar"⁶. La expresión imitación, hace referencia a la acción de imitar que significa "Hacer [una cosa] a semejanza de otra; tomarla como modelo; hacer lo mismo que hace [una persona o animal]"⁷. Estos dos últimos conceptos son

⁶Diccionario en la red Global de Computación www.diccionarios.com

⁷Diccionario en la red Global de Computación www.diccionarios.com

equiparables a la identidad o coincidencia total de elementos denominativos y/o gráficos.

La expresión transliteración se refiere a la acción de transliterar es decir, "Representar los signos de un sistema fonético o gráfico, mediante los signos de otro"⁸. Finalmente el último supuesto en el que se encontraría un signo se refiere a la transcripción que se refiere a la acción de transcribir el cual significa "Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura"⁹.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza¹⁰, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta oficina. Es necesario determinar en primer lugar si nos encontramos ante un conflicto de signos denominativos, mixtos o figurativos y de acuerdo a ello establecer la forma adecuada de cotejar los signos.

No obstante, entendemos que cuando una de las marcas es notoria la comparación de signos debe ser más cuidadosa, en atención a la especial protección que requieren las marcas notorias¹¹ pues si bien esta oficina entiende que la marca notoria es ampliamente conocida y al parecer fácilmente diferenciada de otras, lo cierto es que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión o dilución que se podría causar es de mayor magnitud y se tiene que evitar de forma más contundente, no sólo en beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general.

En este sentido, refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro CHALLENGEST (NOMINATIVA) y la marca notoria CHALLENGER (mixta).

Los signos a cotejar son los siguientes:

Marca Solicitada	La marca notoria registrada
------------------	-----------------------------

⁸ Diccionario en la red Global de Computación www.diccionarios.com

⁹ Diccionario en la red Global de Computación www.diccionarios.com

¹⁰ De acuerdo con la definición del diccionario en la red global de computación www.babylon.com, identidad es "similitud o fe característica de lo que es igual"; por su parte semejanza está definida como "la impresión de apariencia u otra afinidad".

¹¹ Proceso 20-IP-97, marca MANUELITA "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."

62
000153

CHALLENGEST (NOMINATIVA)	CHALLENGER
---------------------------------	------------

Cuando se trata de aplicar esta causal, como ya se mencionó, es preciso ser más rigurosos en la comparación teniendo en cuenta la condición de notoria que tiene una de las marcas, sumado al hecho que la marca CHALLENGER es notoria con un alto grado de conocimiento y en ese sentido debe ser protegida contra cualquier mínimo intento de copia reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial.

Desde el punto de vista gramatical, la denominación solicitada en registro CHALLENGEST (NOMINATIVA) reproduce casi en su totalidad la parte nominativa de la marca notoria considerada de fantasía¹² CHALLENGER, con lo cual, se establecen las semejanzas existentes entre los signos en cotejo. Para desvirtuar esa coincidencia se deben considerar los elementos disímiles del signo solicitado, es decir, las letras S y T al final de la expresión, los cuales no son capaces de otorgarle la suficiente distintividad al signo solicitado, hecho que origina en la mente del público consumidor una conexión psicológica entre dicho producto y aquellos que distingue la marca notoria CHALLENGER.

Finalmente, basta con que el signo solicitado incluya parte de la marca notoria CHALLENGER para que podamos afirmar que existe reproducción en los términos de la causal en estudio.

Por lo tanto, frente a las coincidencias anotadas, sólo queda por decir que la causal de irregistrabilidad en estudio opera en toda su extensión, al verificarse la aplicación de los otros dos requisitos enunciados. Por consiguiente, la marca notoria CHALLENGER debe ser protegida en razón a que su titular ha hecho todos los esfuerzos para promoverla, difundirla, posicionarla, darle reputación y prestigio y en ese sentido cualquier intento de imitación, reproducción o copia puede generar un aprovechamiento injusto del prestigio alcanzado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, tal como bien lo contempla la causal en estudio.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud de registro, se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹² TJCA, Proceso 7-IP-88, marca PALMA FRIT "Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idénticamente a una marca de fantasía ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: "Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria".

Resolución No.
Ref. Expediente 05 128867

49609


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

63
000159

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición de que da cuenta el artículo segundo de la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la NOTORIEDAD de la marca CHALLENGER (NOMINATIVA) en los términos expuestos.

ARTICULO TERCERO: Negar el registro de la marca CHALLENGEST (NOMINATIVA) solicitado por Víctor Manuel Pachón, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente al solicitante Víctor Manuel Pachón, apoderado(a) del solicitante y al (los) doctor(es) Mónica Lozano, apoderado (s) de la(s) sociedad(es) opositora(s), o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente de Industria y Comercio, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTICULO CUARTO: Háganse las anotaciones respectivas, en firme la actuación archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 27. NOV. 2008

La Jefe de la División de Signos Distintivos,


LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMÉNEZ

Proyectado por: PGutiérrez
Revisado por: Yarias

Nombre	VICTOR MANUEL PACHON
Dirección	CRA. 182 N. 7-25
Ciudad	Bogotá
Nombre	MONICA LOZANO
Dirección	CALLE 59 A BIS NO. 4 A 33
Ciudad	Bogotá