

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 23 de diciembre de 2019, la señora **JULIETH FERNANDA UMBARILA GONZALEZ**, solicitó el registro de la Marca **CANOLA FIT** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 888, la sociedad **HARINERA DEL VALLE S.A.** presentó escrito de oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, pese a no señalarlo en la plataforma del Sistema de información de Propiedad Industrial – SIPI, la opositora invocó en su escrito la causal contenida en el artículo 136, literal h).

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

“(…) La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., es titular de la marca CANOLA LIFE.

(…) El primer punto que rogamos tener en cuenta es que el signo CANOLA FIT, se encuentra conformado por un término descriptivo para el producto “aceite” que es la palabra FIT. En ese orden de ideas, el término FIT debe ser excluido del análisis de confundibilidad.

(…) Para la fecha de solicitud de registro no existía ninguna marca de aceite de canola, HARINERA DEL VALLE fue innovadora en este tipo de aceites posicionando el aceite de canola, por sus grandes contribuciones a la salud.”

TERCERO: Que a su vez, la sociedad **TEAM FOODS COLOMBIA S.A.** presentó escrito de oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales b), e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) El signo solicitado a registro CANOLA FIT (MIXTA) no tiene la distintividad necesaria para identificar productos de la clase 29 internacional, pues éste describe absolutamente el producto.

(…) la marca solicitada en este expediente indica la composición del producto (CANOLA) y una característica en cuanto a la capacidad dietaria (FIT) del producto. Lo anterior, genera que el signo carezca de la suficiente capacidad

¹ 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

distintiva intrínseca, por lo que el consumidor no podría distinguir esta marca de los otros aceites en el mercado. Es una realidad del mercado que múltiples aceites comercializados en la actualidad son realizados a base de canola y anuncian como una de sus propiedades ser FIT o saludables.

(...) Adicional a lo anterior, el signo tramitado bajo este expediente se compone exclusivamente de elementos descriptivos, por lo que su registro afectaría de manera indebida la sana y leal competencia.

(...) Las expresiones CANOLA y FIT explican claramente la composición del producto, así como su característica FIT o saludable. Frente a este último punto, la expresión FIT es usualmente utilizada en el mercado para indicar que un producto es saludable. Así pues, el signo no distingue el producto de sus competidores sino describe sus características.

(...) El signo solicitado a registro se compone de las expresiones CANOLA y FIT, por lo que un consumidor medio pensará que se trata de un aceite saludable como lo es el aceite de CANOLA. Sin embargo, al examinar la cobertura del signo solicitado a registro se aprecia que el signo pretende identificar “aceites y grasas para uso alimenticio”. En tal sentido, esta cobertura multiplicidad de aceites y grasas que no son saludables o no son fabricados a base de canola.

(...) el signo CANOLA FIT, (NOMINATIVO) engañaría al consumidor medio, al indicar que el producto identificado es aceite de canola, cuando en realidad el solicitante quiere comercializar todo tipo de aceites y grasas bajo esta marca.”

CUARTO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora **JULIETH FERNANDA UMBARILA GONZALEZ** no dio respuesta a las oposiciones presentadas por las sociedades **HARINERA DEL VALLE S.A.** y **TEAM FOODS COLOMBIA S.A.**

QUINTO: 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.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones “*el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su*



Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores²”.

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella³”.*

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”.*

Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.”

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger⁵. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”⁶”.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *“la inscripción de signos complejos o compuestos por*

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96.

⁶ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.



Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca⁷.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁸.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁹. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca¹⁰”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores¹¹”.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una

⁷ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁸ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁹ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.



Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector¹².

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹³”.

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹⁴”.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹⁵”.

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.”

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹³ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁴ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

¹⁵ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.¹⁶

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

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 tercero¹⁷, 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 registrada¹⁸.

¹⁶ TJCA, Proceso 35-IP- 98

¹⁷ •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. (...)."

¹⁸ 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



Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

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, 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

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° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

reproducción¹⁹, imitación²⁰, traducción²¹, transliteración²² o transcripción²³, 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”.

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 evidente²⁴. 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:

¹⁹ 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.

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² 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.

²³ Transcribir. (Del lat. transcribere). 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.

²⁴ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

- “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;*
- 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,*



Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

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.

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.



Ref. Expediente N° SD2019/0108407

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 dicho²⁵ 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.

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».”²⁶

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)”

²⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

²⁶CONCLUSIONES 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.

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

“(…) 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.”²⁷

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”²⁸.

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.

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 por parte de la sociedad opositora **HARINERA DEL VALLE S.A.:**

1. Ocho (8) links de notas periodísticas y dos párrafos sobre presuntas notas periodísticas de la Revista virtual Dinero (05/10/2013) y Periódico Virtual Portafolio (20/09/2012).
2. Transcripción de una noticia relativa al reconocimiento otorgado a HARINERA DEL VALLE S.A., con su producto **CANOLA LIFE**, como producto del año 2020.
3. Cuatro certificaciones emitidas por diferentes sociedades, en las cuales manifiestan el vínculo comercial que han sostenido con la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., comercializando los productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**
4. Certificación del Revisor Fiscal, HARINERA DEL VALLE, indicando que ésta tiene establecimientos en diferentes ciudades.

²⁷TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002.

²⁸Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

5. Imágenes publicitarias de los años 2011 y 2016 a 2018.
6. Capturas de pantalla de la página web de Facebook de **CANOLA LIFE**.
7. Certificación de la revisora fiscal de la sociedad HARINERA DEL VALLE, fechada el 25 de septiembre de 2019, relacionada con inversión en marketing y publicidad de los productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**, en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018.
8. Certificación de KANTAR IBOPE del 30 de septiembre de 2019 sobre inversión publicitaria entre los años 2008 y 2018 para el posicionamiento y promoción de la marca **CANOLA LIFE**.
9. Certificación de la revisora fiscal suplente de la sociedad HARINERA DEL VALLE relacionada con las ventas de los productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**, en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018.
10. Imágenes de presentaciones de productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**.

a) **Pruebas inadmitidas:**

Una vez revisados los links de las noticias aportadas, esta Dirección observa que cinco (5) de éstas no remiten a ningún resultado:



Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407



De acuerdo con lo anterior, estos enlaces no serán tenidos en cuenta, toda vez que no contienen información alguna que resulte relevante para efectos del presente caso.

Por otra parte, los dos párrafos sobre presuntas notas periodísticas de la Revista virtual Dinero (05/10/2013) y Periódico Virtual Portafolio (20/09/2012) tampoco serán tenidos en cuenta, toda vez que se trata de transcripciones de presuntas noticias, de las cuales no se allegó un enlace que remita a las mismas, una imagen que acredite su veracidad, o si quiera el título de la noticia para su corroboración.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
CANOLA FIT (Nominativo)

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

Análisis de la causal establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

El signo solicitado a registro carece de la fuerza distintiva intrínseca que es necesaria, toda vez que ésta deviene de su naturaleza descriptiva. Así las cosas, teniendo en cuenta que el signo solicitado no cuenta con otros elementos, ortográficos o gráficos, que le puedan permitir al público identificar un producto con este signo y al mismo tiempo asociarlo de manera correcta con un origen empresarial, se estima que este no resulta distintivo.

Análisis de la causal establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

Tal como se indicó en el acápite anterior, esta Dirección estima que el signo solicitado resulta eminentemente descriptivo en relación con los productos que pretende identificar, por lo que no puede ser protegido como marca.

En efecto, el signo solicitado está compuesto de expresiones inapropiables y por tanto no susceptibles de ser registradas, debido a que respecto de ellas nadie puede ejercer derecho de exclusión.

Lo anterior, como quiera que la canola, también conocida como colza o raps, es aquella *“planta de cultivo de la familia de las Brassicaceae con flores de color amarillo brillante que se cultiva por todo el mundo para producir forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiesel”*²⁹. El anterior significado, permite concluir que “CANOLA” constituye el nombre técnico de los productos derivados de tal planta, en particular aquellos aceites vegetales susceptibles de ser consumidos por los humanos.

En consecuencia, corresponden a algunos productos incluidos en la relación de productos que pretende identificar el signo solicitado: los aceites y grasas comestibles. Igualmente, tienen directa relación con el resto de productos en el petitorio, que se agrupan como comestibles, dando información inequívoca e inmediata respecto de estos con la palabra pretendida, sin que el consumidor pueda entender que la palabra CANOLA aluda a algo diferente al origen, contenido o tipo de producto.

A pesar que el signo no consiste exclusivamente en la palabra canola, sino que se trata de la combinación **CANOLA FIT**, esta combinación de palabras no se encuentra acompañada de algún elemento adicional al nombre técnico de los productos a que se ha hecho mención, debido a que la palabra ‘FIT’ no lo dota de la distintividad intrínseca necesaria para acceder a registro, pues la misma resulta de uso común en el mercado colombiano, para identificar productos comprendidos en la clase 29 Internacional, lo cual se confirma al revisar el numeroso grupo de registros que la contienen.

Así las cosas, el signo resulta descriptivo, toda vez que responde a la pregunta sobre cómo es el producto, ya que hace referencia a su origen y a una presunta propiedad

²⁹ <https://www.ecured.cu/Colza>

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

esperada del mismo, en virtud de la combinación de los términos ‘CANOLA’ y ‘FIT’.

Junto con ello, se debe tener en cuenta que la denominación ‘CANOLA FIT’ se confunde con el producto mismo, pues el aceite y las grasas comestibles que se extraen de tal vegetal son conocidos como aceite de canola o grasa de canola y esta última solo transmite la idea de tratarse de un aceite de excelsas calidades. Al respecto, resulta relevante citar un pronunciamiento prejudicial emitido por el Tribunal Andino de Justicia, en el cual se revela la necesidad de que el signo solicitado sea distintivo para acceder al registro, pues *“lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por si solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.”*³⁰

En tal sentido, la causal de irregistrabilidad alegada por la sociedad **TEAM FOODS COLOMBIA S.A.** resulta aplicable en el presente caso.

Análisis de la causal establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

Los vocablos ‘CANOLA’ y ‘FIT’, que conforman el conjunto marcario cuyo registro se pretende, se asimilarían equivocadamente a la naturaleza del producto, teniendo la capacidad de atraer al consumidor a adquirirlo.

Ahora bien, en relación con estos vocablos, debe tenerse en cuenta que el vocablo ‘FIT’ es un diminutivo del término ‘FITNESS’, perteneciente a la lengua inglesa, el cual se utiliza en nuestro idioma para referirse a los ejercicios o hábitos que permiten mantener una buena forma física.

Partiendo de lo anterior, se observa que el término ‘FIT’ evoca específicamente una idea asociada a una buena condición física, por lo que al ser empleada en productos alimenticios, causaría que los consumidores asuman que los productos identificados con la marca, en este caso aceites y grasas comestibles derivadas de la canola, cuentan con propiedades particulares que beneficiarán su condición física.

Debido a ello, esta Dirección estima que el signo solicitado resultaría engañoso, en la medida en que el producto mencionado no goza de tales condiciones, toda vez que su cobertura pretende identificar aceites y grasas comestibles sin propiedades particulares, es decir, que no ofrecen ningún tipo de beneficio particular a la salud en relación con otros productos a base de canola.

Análisis de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Debido a que el signo solicitado a registro se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad absoluta, esta Dirección estima que no resulta pertinente adelantar el examen de confundibilidad frente a las marcas invocadas como fundamento de la oposición, sin que ello implique un desconocimiento de los argumentos presentados por el opositor, la sociedad **HARINERA DEL VALLE S.A.**

Análisis de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

³⁰ Proceso 162-IP-2007

Signo	Titular	Cobertura
 (Mixto)	HARINERA DEL VALLE S.A.	Aceites de uso alimenticio y mantequilla, de la clase 29.

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo **CANOLA LIFE** (mixto), teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.³¹

1. **Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a del artículo 228 de la Decisión 486)**

El conocimiento de la marca entre los miembros del 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.

En este caso, el sector pertinente para la marca **CANOLA LIFE** (mixto), de acuerdo con una lectura integral del material probatorio aportado, está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de alimentos, tanto productores como distribuidores, vendedores y consumidores, aunque limitándose especialmente al sector de los aceites.

Para demostrar lo anterior, la opositora allegó unos links de notas periodísticas, entre ellas una noticia relativa al reconocimiento otorgado a **HARINERA DEL VALLE S.A.**, con su producto **CANOLA LIFE**, como producto del año 2020.

En relación con estas pruebas, esta Dirección observa que la mayor parte de los artículos aportados son sobre la sociedad opositora **HARINERA DEL VALLE** y su cambio de imagen, y no sobre la marca **CANOLA LIFE**:



³¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011



En tal sentido, estos documentos no permiten establecer el posicionamiento de la marca **CANOLA LIFE** en el sector relevante, ni su grado de reconocimiento, ya que los referidos artículos únicamente hacen mención de los productos de la sociedad opositora, sin que ello suponga un verdadero reconocimiento de la marca individualmente considerada.

Junto con ello, esta Dirección estima pertinente señalar que no se puede trasladar el reconocimiento que tenga una sociedad, como **HARINERA DEL VALLE** a sus signos distintivos sin justificación alguna, de manera que el reconocimiento de uno no implica ineludiblemente el reconocimiento del otro.

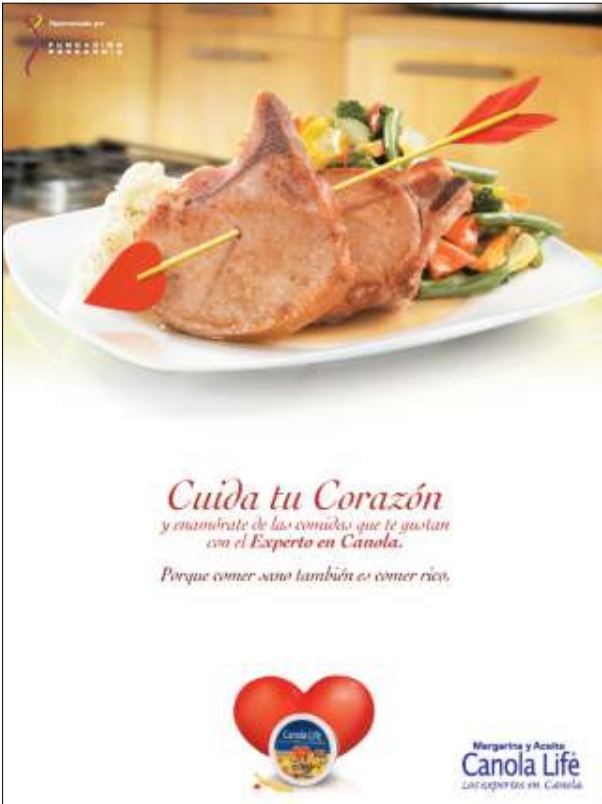
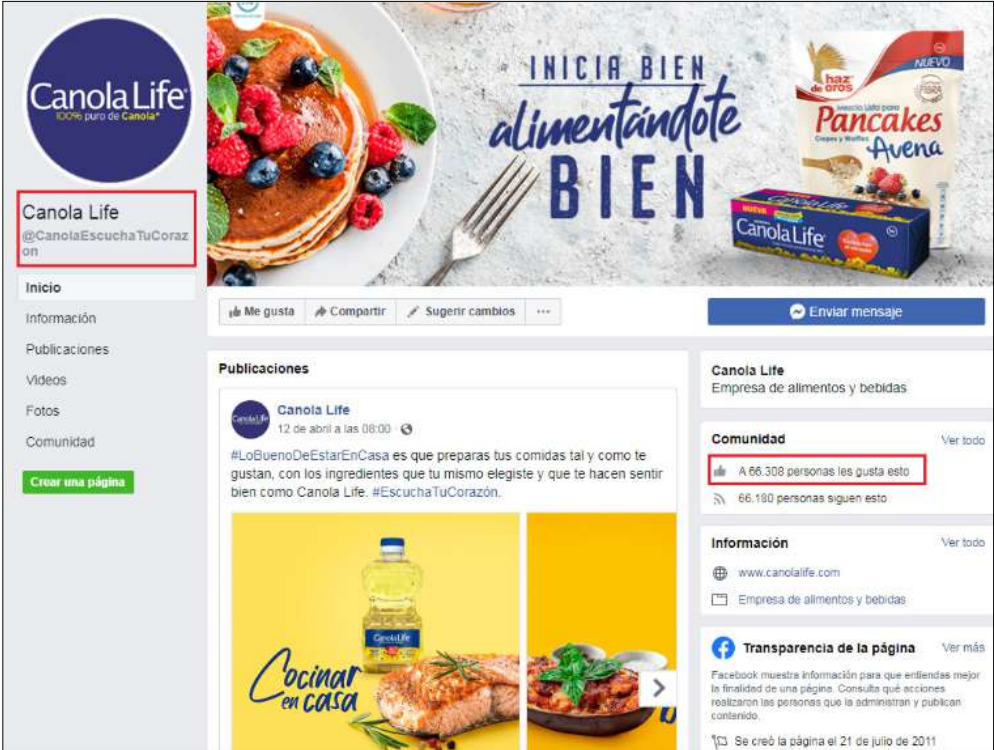
Por otra parte, tratándose del reconocimiento efectuado como Producto del Año entregado a principios del año 2020, este no constituye una prueba suficiente para establecer el grado de conocimiento con que cuenta la marca **CANOLA LIFE** en el sector pertinente. En efecto, pese a que el premio otorgado puede obrar como indicador de calidad, este premio se otorga al producto, de manera que no permite establecer el grado de recordación y conocimiento de la marca dentro del sector pertinente, por lo que se establece que este requisito no se encuentra probado.

2. **Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486)**

El uso amplio de la marca 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. A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, 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.

Para demostrarlo, la sociedad opositora presentó como material probatorio cuatro certificaciones emitidas por diferentes sociedades, en las cuales manifiestan el vínculo comercial que han sostenido con la sociedad **HARINERA DEL VALLE S.A.**, comercializando los productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**; imágenes publicitarias de los años 2011 y 2016 a 2018; y capturas de pantalla de la página web de Facebook de CANOLA LIFE:





Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407



Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407



Tratándose de las imágenes aportadas, esta Dirección encuentra que no se indicó en dónde fueron publicadas, y pese a encontrarse fechas de su presunta divulgación, no se allegan medios probatorios que permitan establecer si fue su promoción se efectuó a través de medios físicos o virtuales, evidenciándose únicamente un caso en el que se acredita publicidad en medios físicos, que corresponde a un recorte de periódico en el diario ADN:



En tal sentido, pese a la abundante cantidad de imágenes presentadas, no se encuentra claramente establecido en dónde fueron publicadas para promocionar la marca **CANOLA LIFE**.

Tratándose, las certificaciones aportadas señalan que se han comercializado los productos identificados con la marca **CANOLA LIFE** en Almacenes la 14, Alkosto, Olímpica y El Éxito. En relación a éstas, se debe tener en cuenta que todas estas fueron proferidas por grandes superficies, de manera que si bien existe un determinado reconocimiento por parte de estos intermediarios del mercado, también resulta necesario señalar que en este tipo de establecimientos se comercializan toda clase de productos, sin que por ello ostenten la calidad de notorios.

Por otra parte, es importante aclarar que el uso de redes sociales corresponde a una estrategia comercial empleada por la mayor parte de los comerciantes que compiten en el mercado, sin que ello tampoco implique un reconocimiento mayor por parte de los consumidores. Por el contrario, se trata de conductas comunes que pueden ser adelantadas para identificar productos que no gozan de un reconocimiento superior al promedio.

De acuerdo con lo anterior, al efectuarse una lectura integral de las pruebas aportadas, no resulta posible establecer una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, toda vez que se desconoce en dónde se publicaron la mayor parte de las imágenes presentadas (con excepción de aquellas publicadas en Facebook), y únicamente se tiene certeza de uso en un recorte de periódico y la venta del producto identificado con la marca **CANOLA LIFE** en cuatro grandes superficies, lo cual no da lugar al cumplimiento del requisito para declarar la notoriedad, pues como se indicó anteriormente, el uso de redes sociales y la venta de productos en grandes superficies son actividades adelantadas por numerosas marcas, sin que ello signifique que se trata de signos notorios.

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

Junto con lo anterior, es necesario señalar que de las pruebas aportadas, se evidencia el uso de la marca **CANOLA LIFE** únicamente para identificar aceites de uso alimenticio y mantequilla, por lo cual, de declararse la notoriedad de este signo, únicamente se limitará a tales productos.

3. **Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover el servicio (literales d del artículo 228 de la Decisión 486)**

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, 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.

Dentro del material probatorio aportado por la opositora, ésta presentó una certificación de la revisora fiscal suplente del 25 de septiembre de 2019, sobre inversión en marketing y publicidad de los productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**, en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018; junto con una certificación de KANTAR IBOPE del 30 de septiembre de 2019 sobre inversión publicitaria entre los años 2008 y 2018 para el posicionamiento y promoción de la marca **CANOLA LIFE**.

Inversión en Marketing y Publicidad marca CANOLA LIFE	
Año	Inversión
2009	\$ 3,885,894,246
2010	2,835,810,765
2011	3,140,587,339
2012	3,049,091,965
2013	2,597,400,346
2014	2,732,422,019
2015	2,653,030,865
2016	2,684,092,115
2017	2,667,219,990
2018	2,690,506,478
Total	\$ 28,936,056,128

Marca	Medio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018
CANOLA LIFE	PRENSA		8,889	81,314	45,402	54,532		49,721		6,343
	PUBLICIDAD EXTERIOR	43,600	52,360	5,280	5,477					
	RADIO			29,639						
	REVISTA	160,089	139,046	79,793	138,273	53,440	100,650	17,900	16,000	15,881
	REVISTAS DE PRENSA								2,037	
	TELEVISION NACIONAL	2,300,518	604,507	1,173,530	848,560		352,214			410,458
	TELEVISION REGIONAL	17,782	40,133	36,186	21,448					2,211
	TV SUSCRIPCION			1,534	34,082					

De acuerdo con la certificación aportada, se observa una altísima inversión en publicidad desde el año 2009 y hasta el año 2018, la cual superó los dos mil quinientos millones de pesos anualmente.

Partiendo de ello, se puede establecer la existencia de una altísima inversión publicitaria, que si bien no se refleja claramente en las pruebas de uso aportadas, permite inferir que efectivamente la gran cantidad de imágenes presentadas efectivamente ha sido usada en el marco de campañas publicitarias, aunque no sea posible establecer cuándo o a través de qué medios.

4. **Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (literal e del artículo 228 de la Decisión 486)**

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son 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.

Ahora bien, una vez revisado el material probatorio allegado, la opositora presentó una certificación de la revisora fiscal suplente sobre las ventas de los productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**, en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018:

Año	Venta en toneladas	Ingreso Neto
2009	2,316	\$ 20,956,145,828
2010	2,160	\$ 20,484,011,358
2011	2,389	\$ 23,343,776,351
2012	2,603	\$ 26,341,905,990
2013	2,544	\$ 24,964,684,837
2014	2,546	\$ 24,214,705,333
2015	2,355	\$ 23,368,903,760
2016	2,171	\$ 23,285,244,133
2017	1,971	\$ 21,671,858,584
2018	2,216	\$ 23,509,944,141
Total	23,270	\$ 232,141,180,315

De acuerdo con la certificación presentada, se observan altísimos ingresos para el titular de la marca, lo cual implica un alto posicionamiento del signo **CANOLA LIFE**, que deriva en unas utilidades altísimas, que superan los veinte mil millones de pesos anuales, especialmente teniendo en cuenta el costo del producto.

5. **Pruebas tendientes a demostrar la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección (literal i del artículo 228 de la Decisión 486)**

De acuerdo con el apoderado de la sociedad opositora, ésta aportó un conjunto de imágenes de productos identificados con la marca **CANOLA LIFE**, para demostrar actividades significativas de fabricación. No obstante lo anterior, cuatro imágenes no satisfacen de ninguna manera tal criterio para la determinación de la notoriedad, por lo cual este no se encuentra probado.

6. **Pruebas que demuestran la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro (literal k del artículo 228 de la Decisión 486)**

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora alegó únicamente el registro de una de sus marcas. No obstante, cuando se abordó la causal de confundibilidad, indicó en su escrito que cuenta con catorce (14) registros marcarios, los cuales fueron verificados por esta Dirección, encontrándose evidencia de un interés

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

alto de la opositora en proteger sus activos intangibles a lo largo del tiempo mediante el registro de sus marcas.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **CANOLA LIFE** (Mixta) tiene un estatus especial para identificar productos correspondientes a aceites de uso alimenticio y mantequilla.

A juicio de esta Oficina las pruebas aportadas dan cuenta de altísimo posicionamiento de la **CANOLA LIFE** (Mixta), pues las pruebas de uso permiten establecer que se trata de una marca ampliamente divulgada en Colombia, que da lugar a unos millonarios ingresos demostrados, los cuales son tan elevados, que permiten inferir un altísimo grado de recordación y por tanto de compra de los productos identificados con este signo.

Adicionalmente a las pruebas relativas a las cifras de ventas, las cifras de gasto publicitario son suficientemente altas para inferir que el signo **CANOLA LIFE** (Mixta) es susceptible de ser considerada notorio, ya que se evidencia un esfuerzo particularmente alto en su posicionamiento, aun cuando este esfuerzo no se encuentre claramente probado mediante las imágenes allegadas. En tal sentido, las pruebas presentadas permiten establecer que el signo **CANOLA LIFE** (Mixta) es notorio para identificar aceites para uso alimenticio y mantequilla.

Adicionalmente, se reitera que sus elevadísimos ingresos permiten inferir que se trata de una marca fuertemente posicionada, que logra millonarias ventas con un producto de consumo masivo, pero cuyo costo por unidad no es particularmente elevado.

Por otra parte, las pruebas aportadas permiten inferir unos elevados ingresos desde el año 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta las pruebas aportadas y las fechas de elaboración de los certificados aportados.

Análisis frente al signo solicitado

A juicio de la Dirección, el signo opositor CANOLA LIFE es considerado como un signo notorio en el sector de las aceites, grasas y margarinas, tal y como se indicará en la parte resolutive de esta, sin embargo, debido a que el signo solicitado a registro se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad absoluta, esta Dirección estima que no resulta pertinente adelantar el examen de confundibilidad frente a las marcas notoriamente conocida **CANOLA LIFE** (mixto), sin que ello implique un desconocimiento de los argumentos presentados por el opositor, la sociedad **HARINERA DEL VALLE S.A.**

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135, literales b), e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte, 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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

Resolución N° 5268

Ref. Expediente N° SD2019/0108407

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad del signo **CANOLA LIFE** (Mixto)³² para identificar aceites de uso alimenticios y mantequilla, productos de la clase 29^a de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2009 y el 31 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **HARINERA DEL VALLE S.A.**

ARTÍCULO TERCERO: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad **TEAM FOODS COLOMBIA S.A.**

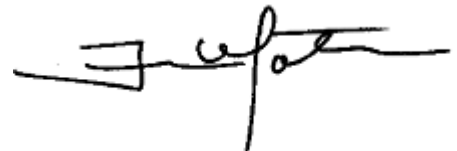
ARTÍCULO CUARTO: Negar el registro de la Marca **CANOLA FIT** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza³³, solicitada por la señora **JULIETH FERNANDA UMBARILA GONZALEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar a la señora **JULIETH FERNANDA UMBARILA GONZALEZ**, la solicitante del registro y a las sociedades **HARINERA DEL VALLE S.A.** y **TEAM FOODS COLOMBIA S.A.**, la opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO SEXTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de febrero de 2021



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS



³²

³³ **29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.