

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69693

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 49807 de 6 de agosto de 2021, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por CLÍNICA DEL PRADO S.A. y negó el registro de la Marca **CLINIQUE LA PRAIRIE** (Nominativa), solicitada por CLINIQUE LA PRAIRIE S.A., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

44: Servicios de clínicas de salud; servicios de centros de salud; servicios hospitalarios; servicios médicos y quirúrgicos; asistencia médica; servicios de masoterapia; servicios de odontología; masajes de salud; fisioterapia; asesoramiento nutricional prestado por médicos; servicios de psicólogos; servicios de psiquiatría; servicios médicos prestados por terapeutas; asesoramiento nutricional y dietético; servicios médicos para ayudar a personas a dejar de fumar; servicios de balnearios médicos, a saber, servicios de estaciones termales para la salud y el bienestar del cuerpo y la mente; servicios de telemedicina; puesta a disposición de instalaciones de balnearios; asesoramiento e información sobre todos los servicios antes mencionados.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, CLINIQUE LA PRAIRIE S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) 2.1. Carta de Consentimiento de LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., para el uso y registro de la marca CLINIQUE LA PRAIRIE (Nominativa) en la Clase 44 ante ese Despacho:

Me permito poner de presente a ese Despacho que existe una Carta de Consentimiento firmada por LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., la cual se allega a ese Despacho como Anexo 1 en donde se acredita que dicha compañía no tiene ninguna objeción al uso y registro de la marca CLINIQUE LA PRAIRIE (Nominativa) en la Clase 44 en Colombia. Veamos:

(…)

Resolución N° 69693

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

Teniendo en cuenta que el titular de las marcas fundamento de rechazo no se opuso al registro de la marca de la referencia, y, por el contrario, dio su consentimiento para el registro de la marca solicitada, no debería existir obstáculo alguno para su registro, puesto que como se demostrará más adelante las marcas en conflicto no son similarmente confundibles, ya que amparan productos completamente diferentes.

2.2. Coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en el mundo:

Adicionalmente, me permito indicar a ese Despacho que las marcas en conflicto han coexistido durante varios años sin general algún riesgo de confusión en el consumidor. Lo anterior, teniendo en cuenta que los titulares de las marcas en conflicto han llegado a acuerdos de coexistencia de sus marcas limitando expresamente los productos y servicios que cada una de ellas identifica, así como sus mercados.

Así, el titular de las marcas fundamento de rechazo Laboratoires La Prairie S.A., y el solicitante de la marca de la referencia, Clinique la Prairie S.A., llegaron a un acuerdo de coexistencia firmado en 1995 en donde se estableció los productos y servicios identificados por las marcas en conflicto. Me permito allegar como Anexo 2 el acuerdo de 1995 en alemán con su debida traducción.

(...)

El titular de las marcas fundamento de rechazo Laboratoires La Prairie S.A., necesitó el consentimiento del solicitante Clinique la Prairie S.A., para obtener el registro de una de sus marcas “La Prairie” en Estados Unidos. Para ello, las partes firmaron un Acuerdo de Coexistencia de fecha agosto de 2020 el cual me permito allegar como Anexo 3 con su correspondiente traducción.

En dicho documento las partes concuerdan que las marcas de cada una de ellas pueden coexistir en el mercado pues identifican productos y servicios totalmente diferentes. De existir en todo caso algún tipo de confusión por parte del consumidor frente a las marcas “LA PRAIRIE”, las partes se comprometen a cooperar entre sí para eliminar dicha confusión y evitar que ocurra en el futuro.

Adicionalmente, me permito allegar como Anexo 4 la lista de marcas registradas “CLINIQUE LA PRAIRIE” a nombre del solicitante alrededor del mundo las cuales coexisten actualmente con las marcas fundamento de rechazo de titularidad de Laboratoires La Prairie SA.

Dentro del mencionado anexo se relacionan las marcas solicitadas ante la Oficina de marcas de Estados Unidos CLINIQUE LA PRAIRIE LONGEVITY RETREAT Reg. No. 88.719.149; CLINIQUE LA PRAIRIE SWISS MEDICAL SPA Reg. No. 88.719.148 y CLINIQUE LA PRAIRIE SWISS MEDICAL SPA (logo) Reg. No. 88.724.242 cuyos servicios en Clase 44 fueron limitados con el objetivo de superar las objeciones de Laboratoires La Prairie SA., quedando su descripción de la siguiente manera:

Clase 44: “servicios de clínicas de salud; servicios de centros de salud; servicios hospitalarios; servicios médicos y quirúrgicos; asistencia médica; servicios de masoterapia; servicios de odontología; masajes de salud; fisioterapia; asesoramiento nutricional prestado por médicos; servicios de psicólogos; servicios de psiquiatría; servicios médicos prestados por terapeutas; asesoramiento nutricional y dietético; servicios médicos para ayudar a personas a dejar de fumar; servicios de balnearios médicos, a saber, servicios de estaciones termales para la salud y el bienestar del

cuerpo y la mente; servicios de telemedicina; puesta a disposición de instalaciones de balnearios; asesoramiento e información sobre todos los servicios antes mencionados.”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las marcas en conflicto han identificado por varios años productos y servicios muy específicos en mercados muy específicos sin que el consumidor confunda su origen empresarial. Adicionalmente, es clara la intención de las partes de permitir la coexistencia de las marcas en conflicto con los acuerdos anteriormente mencionados.

2.3. Productos y servicios diferentes: no existe conexión competitiva

Llamo la atención a ese Despacho que las marcas en conflicto no tienen conexidad competitiva pues identifican productos y servicios muy específicos como se mencionó anteriormente y no están destinados a los mismos consumidores. En ese sentido, tampoco compartirán el mismo mercado ni los mismos canales de comercialización, entre otros.

(...)

Al aplicar esta jurisprudencia al caso que nos ocupa, encontramos que ninguno de estos criterios está presente en el caso que nos ocupa, por cuanto:

- Similares medios de publicidad: *Los medios de publicidad utilizados para promocionar los productos y servicios de las marcas en conflicto son completamente divergentes y específicos, pues el público objetivo de cada uno de ellos es diferente. En efecto, como se enunció, los consumidores de los productos de la marca solicitada son un público específico. Los consumidores de esta marca están interesados únicamente en servicios de salud, médicos y odontológicos.*

En contraposición, la publicidad de los productos y servicios de las marcas fundamento de rechazo se dirigen a consumidores interesados en productos y servicios cosméticos y de belleza tales como productos para el cuidado del cuerpo y la belleza, cuidados de higiene y de belleza para personas; servicios para salones de belleza y cuidado corporal (spa); distribución y suministro de información a través de la internet relacionados con el uso de cosméticos y servicios para cuidados de belleza entre otros y por lo tanto no coinciden en ningún momento con la publicidad de los productos de la marca solicitada. Por lo tanto, los medios de publicidad de cada una de las marcas en conflicto son diferentes, pues corresponden a mercados completamente distintos, y específicos.

- Mismo género de los productos y servicios: *los servicios de la marca solicitada no pueden ser catalogados dentro del mismo género de los productos y servicios de las marcas fundamento de rechazo, dado que su naturaleza y finalidad son distintas. En efecto, los servicios de la marca solicitada pertenecen a los servicios de salud, médicos y odontológicos y los de las marcas fundamento de rechazo pertenecen al género de los productos y servicios cosméticos, de belleza, estéticos y de spa.*

En virtud de lo anterior, los consumidores de servicios médicos y odontológicos no asociaran la marca solicitada con las marcas fundamento de rechazo, ni pensarán que provienen de un mismo origen empresarial, dado que la diferente naturaleza de estos hace que el consumidor no asocie las marcas enfrentadas, y las recuerde cada una de manera independiente dentro de su propio género.

- El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios: los productos y servicios identificados por las marcas en conflicto no tienen ninguna relación, debido a que los servicios médicos y odontológicos no son complementarios o intercambiables con los productos y servicios de las marcas fundamento de rechazo.

Lo anterior cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto operarán en industrias y en campos muy especializados. Por lo anterior, al reconocer la evidente diferencia entre los productos y servicios identificados por las marcas en conflicto, puede concluirse claramente que los mismos no son complementarios o intercambiables entre sí, pues tienen una finalidad distinta.

- Misma finalidad: los productos y servicios identificados con las marcas enfrentadas no tienen la misma finalidad, toda vez que, tal y como lo indica la descripción que se hace de ellos, los productos de las marcas de rechazo tienen como finalidad ofrecer productos cosméticos y de belleza, así como servicios relacionados en esa área mientras que la marca solicitada tiene como finalidad prestar servicios médicos y odontológicos.

(...)

De esta forma, podemos evidenciar la gran diferencia que se presenta tanto en la naturaleza de los productos y servicios de las marcas enfrentadas, como en la funcionalidad de dichos productos y servicios. Por lo que es claro que no habrá riesgo de confusión alguna en el consumidor.

2.4. Marcas diferentes: no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto.

Señalo a ese Despacho que la marca solicitada CLINIQUE LA PRAIRIE (Nominativa) NO es similarmente confundible con las marcas fundamento de rechazo, ya que cada una de las marcas en conflicto poseen elementos adicionales que, al apreciarse en su conjunto, le otorgan a cada signo suficiente distintividad y le permiten al consumidor recordarlas de manera independiente, sin llegar a relacionarlas entre sí.

En relación con los criterios para establecer la similitud entre dos signos, el Tribunal Andino de Justicia en proceso 64-IP-2020 se refirió a la necesidad de analizar las marcas en su conjunto teniendo en cuenta la impresión visual que cada una de las marcas genera:

(...)

Así las cosas, al realizar un análisis en conjunto y sucesivo de las marcas en conflicto, puede observarse que la marca solicitada y las marcas fundamento de rechazo tienen notables diferencias desde el punto de vista visual, ortográfico y fonético.

En efecto, de la comparación en conjunto de las marcas enfrentadas es posible concluir que éstas presentan diferencias visuales como lo son los elementos nominativos adicionales de las marcas fundamento de rechazo: “CAVIAR PREMIER”; “WHITE CAVIAR”; “SKIN CAVIAR”; “DERMO CAVIAR”; así como los elementos gráficos adicionales de dos de las marcas fundamento de rechazo.

(...)

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

De igual forma, desde el punto de vista ortográfico vemos que la secuencia y el posicionamiento de las letras de las marcas en conflicto son diferentes cuando se comparan entre ellas y por ende genera una pronunciación completamente distinta, la cual las hace diferente entre ellas.

En virtud de lo anterior, se observa que marcas enfrentadas son diferentes desde el punto de vista visual, y fonético y generan una percepción sonora diferente en el consumidor, evocando en su mente una idea disímil. Por lo tanto, el consumidor al encontrar las marcas en el mercado podrá distinguir las a simple vista, sin relacionarlas ni confundirlas.

Por lo tanto, las marcas podrán coexistir pacíficamente en el mercado, pues el consumidor podrá distinguir las a simple vista, sin relacionarlas ni confundirlas, concluyéndose así que la marca solicitada NO es similarmente confundible con las marcas fundamento de rechazo, y por ello en ningún momento se le creará al público consumidor riesgo de confusión o asociación que lo pueda inducir a error.

*En virtud de lo anterior, la marca solicitada CLINIQUE LA PRAIRIE (Nominativa), **NO INCURRE en ninguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sino por el contrario, cumple con los requisitos que exige esta norma para que un signo sea registrado como marca. (...)**.*

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que ésta no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

Resolución N° 69693

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

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

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante¹.

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 confusión².

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 confusión³.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal⁴ ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

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

¹ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

² Ibídem.

³ Ibídem.

⁴ TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

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 relativa facilidad.

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.*

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.

Por sí mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Finalmente es de observar que si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes destinatarios, no habrá conexidad competitiva.

1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación

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

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas⁵.

1.2.4. Reglas de cotejo marcario

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

En este orden de ideas, los criterios generales son:

⁵ TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

“(…)

- *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 (...)⁶.*

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual⁷ mencionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado





El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa compleja, consistente en la expresión “**CLINIQUE LA PRAIRIE**”, escrita con caracteres estándar, sin afirmar ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y, en consecuencia, no está dotada de elementos adicionales.

⁶ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁷ TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.



2.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas

<p>LA PRAIRIE DERMO CAVIAR</p> <p>Certificado de Registro N° 292026⁸</p>	<p>LA PRAIRIE SKIN CAVIAR</p> <p>Certificado de Registro N° 292025⁹</p>	<p>LA PRAIRIE</p> <p>Certificados de Registro N° 383414¹⁰, 161380¹¹</p>
<p>LA PRAIRIE SWITZERLAND</p> <p>Certificado de Registro N° 383415¹²</p>	<p>LA PRAIRIE CAVIAR PREMIER</p> <p>Certificado de Registro N° 588238¹³</p>	<p>LA PRAIRIE WHITE CAVIAR</p> <p>Certificado de Registro N° 571476¹⁴</p>
<p>LA PRAIRIE</p>  <p>Certificado de Registro N° 160108¹⁵</p>	<p>LA PRAIRIE SWITZERLAND</p>  <p>Certificado de Registro N° 383415¹⁶</p>	

Las marcas previamente registradas son de naturaleza nominativa y mixta, conformadas en su elemento verbal por las expresiones **LA PRAIRIE, LA PRAIRIE DERMO CAVIAR, LA PRAIRIE SKIN CAVIAR, LA PRAIRIE SWITZERLAND, LA PRAIRIE CAVIAR PREMIER, LA PRAIRIE WHITE CAVIAR.**

Es claro que pertenecen a una familia de marcas, cuyo elemento común recae sobre la expresión “**LA PRAIRIE**”.

⁸ Vigencia: 14 de diciembre de 2024

⁹ Vigencia: 14 de diciembre de 2024

¹⁰ Vigencia: 30 de junio de 2029

¹¹ Vigencia: 30 de mayo de 2024

¹² Vigencia: 30 de junio de 2029

¹³ Siguiete Fecha de renovación: 15 de septiembre de 2027

¹⁴ Siguiete Fecha de renovación: 02 de febrero de 2030

¹⁵ Vigencia: 30 de marzo de 2024

¹⁶ Vigencia: 30 de junio de 2029

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

2.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

2.3.1. Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁷:

“1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

*2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹⁸ Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**, **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁹

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

¹⁷ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

¹⁸ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

¹⁹ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. *La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.*

2. m. Gram. Por oposición a lexema, **morfema** gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. *La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.*

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).²⁰

2.3.2. Comparación entre marcas nominativas y mixtas

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:²¹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Novoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).²²

²⁰ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

²¹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

²² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

3. CASO CONCRETO

3.1. Del acuerdo de coexistencia suscrito entre los titulares de los signos confrontados

En relación con el argumento de la recurrente, relativo a que la sociedad solicitante Clinique la Prairie S.A., y la titular de las marcas fundamento de negación Laboratoires La Prairie SA., han suscrito un acuerdo de coexistencia marcaria, con el fin de que se conceda la marca tramitada bajo el presente Expediente Administrativo, este Despacho se permite aclarar que este tipo de documentos en sí mismos, no pueden ser presupuesto para la concesión de un signo solicitado en registro, pues con ellos *per se* no se desvirtúa el riesgo de confusión que se podría generar en el mercado.

En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486, señala que “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. (...)”.

En dicho acuerdo, las partes acordaron que las marcas "Clinique La Prairie" y "CLP" de Clinique La Prairie SA., identificarán exclusivamente *“productos alimenticios, productos alimenticios dietéticos y aditivos alimentarios”*, así como los servicios de *“operación de clínicas médicas y / o de salud”*. Por su parte las marcas “La Prairie” de Laboratoires La Prairie SA., identificarán los demás productos especialmente *“productos cosméticos”* y *“funcionamiento de salones y establecimientos de belleza”*.

Al respecto, este Despacho no observa que la cobertura de la marca solicitada en registro se haya limitado exclusivamente a servicios de operación de clínicas medicas y/o de salud, dado que aún conserva la totalidad de servicios presentados inicialmente en la solicitud de registro, en donde se incluyen servicios de balnearios médicos, a saber, servicios de estaciones termales para la salud y el bienestar del cuerpo y la mente, los cuales presenten relación directa con los servicios reivindicados por las marcas antecedentes, concretamente, frente a cuidados de higiene y de belleza para personas y servicios de spa (clase 44).

Es pertinente aclarar que el propósito de la legislación marcaria no es sólo proteger el interés particular propio de los derechos conferidos con el registro de marca, sino el interés general de protección del consumidor. En efecto, el riesgo de confusión no sólo implica que se pueda ver afectado un derecho particular, sino que involucra también la defensa del consumidor, quien puede, en el mercado, confundir el origen empresarial de un producto o servicio.

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

Así pues, ante un consentimiento privado de coexistencia marcaria, que no garantice evitar el riesgo de confusión, como la limitación de los productos o servicios, por ejemplo, esta oficina no puede desconocer que los consumidores se pueden ver afectados, aunque se pueda determinar que el titular del derecho marcario no se siente afectado.

“El Acuerdo entre partes, como la renuncia de derechos, un retiro de alguna observación que puede manifestarse por ejemplo en la limitación de productos previo consentimiento de la empresa que potencialmente pudiera llegar a ser perjudicada con una posterior solicitud, manifiesta la existencia de un arreglo que no puede significar de ninguna manera una automática apertura a la otorgación de derechos con un título de registro de una marca solicitada, más si esas marcas son similares y se proyectan a proteger productos o servicios de la misma clase internacional. El propósito de este límite se orienta a proteger a terceros que se vieran perjudicados con ese acuerdo, en estos casos este tercero vendría a ser el consumidor quien podría confundirse en el mercado frente a la coexistencia de marcas similares identificando productos y servicios pertenecientes a una misma clase internacional. En consecuencia, la autoridad competente puede denegar de oficio el registro solicitado ante estos eventuales casos que pudieran ocasionar confusión en el mercado.”²³

“La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.²⁴

Por lo anterior, de la lectura del acuerdo de coexistencia suscrito entre los titulares de los signos confrontados, encuentra esta Delegatura que no se desprende la no confundibilidad entre el signo solicitado **CLINIQUE LA PRAIRIE** (Nominativo) y la familia de marcas previamente registradas **LA PRAIRIE** (Nominativas y Mixtas), más aún cuando ambos participan en el mismo sector del mercado. Por lo anterior, no es posible aceptar el acuerdo de coexistencia presentado.

3.2. Análisis entre los signos

Analizados los signos confrontados, se observa que la marca solicitada en registro **CLINIQUE LA PRAIRIE** (Nominativa) reproduce el elemento común de las marcas previamente registradas **LA PRAIRIE / LA PRAIRIE DERMO CAVIAR / LA PRAIRIE SKIN CAVIAR / LA PRAIRIE SWITZERLAND / LA PRAIRIE CAVIAR PREMIER / LA PRAIRIE WHITE CAVIAR** (Mixtas y Nominativas), consistente en el término “**LA PRAIRIE**” y aunque incorpore elementos adicionales, estos no resultan suficientes para que en caso de coexistencia no se presente riesgo de confusión respecto de su procedencia empresarial.

En efecto, el término “**CLINIQUE**”, en español “clínica” es indicativo de los servicios que el signo solicitado pretende identificar. De esta manera, la distintividad del signo recae sobre el término “**LA PRAIRIE**”, el cual presenta reproduce en su integridad el elemento distintivo de las marcas fundamento de negociación.

²³ TJCA, Proceso N° 41-IP-99

²⁴ TJCA, Proceso N° 50-IP-2001

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

Recordemos que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, en el caso en concreto “**LA PRAIRIE**” y que provienen de un mismo titular, asumirá que cualquier marca con esa misma expresión para identificar los mismos productos o servicios o artículos y prestaciones relacionadas, tiene el mismo origen empresarial.

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica. Por lo tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el término característico, beneficia al consumidor que adquiere los productos o servicios por la calidad que ya conoce.

De esta manera, en caso de permitir la coexistencia de los signos en conflicto, el consumidor podría creer de manera equivocada que el signo solicitado proviene del mismo origen empresarial que las marcas previamente registradas, presentándose un inminente riesgo de confusión indirecta.

La confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos o servicios distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto o servicio proviene de una empresa, cuando no es así.

Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, sin contar con elementos adicionales que le impriman mayor diferenciación, como se presenta en el caso en concreto.

3.3. Relación de productos o servicios

La marca solicitada en registro identifica: *“Servicios de clínicas de salud; servicios de centros de salud; servicios hospitalarios; servicios médicos y quirúrgicos; asistencia médica; servicios de masoterapia; servicios de odontología; masajes de salud; fisioterapia; asesoramiento nutricional prestado por médicos; servicios de psicólogos; servicios de psiquiatría; servicios médicos prestados por terapeutas; asesoramiento nutricional y dietético; servicios médicos para ayudar a personas a dejar de fumar; servicios de balnearios médicos, a saber, servicios de estaciones termales para la salud y el bienestar del cuerpo y la mente; servicios de telemedicina; puesta a disposición de instalaciones de balnearios; asesoramiento e información sobre todos los servicios antes mencionados”*, comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, las marcas fundamento de negación identifican los siguientes productos y servicios:

Certificado de Registro N° 292026: *“Productos para el cuidado del cuerpo y la belleza”*, (clase 3).

Resolución N° 69693

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

Certificado de Registro N° 292025: “*Productos para el cuidado del cuerpo y la belleza*” (clase 3).

Certificado de Registro N° 383414: “*Cuidados de higiene y de belleza para personas; servicios para salones de belleza y cuidado corporal (spa); distribución y suministro de información a través de la internet, relacionados con el uso de cosméticos y servicios para cuidados de belleza*”, (clase 44).

Certificado de Registro N° 383415: “*Jabones, perfumería, cosméticos, preparaciones no medicinales en forma de cremas, lociones, emulsiones y concentrados para la protección, cuidado y tratamiento de la piel, productos para protección solar, preparaciones para el cuidado del cabello, champú y lociones para el cabello, desodorantes y antitranspirantes para uso personal*”, (clase 3)

Certificado de Registro N° 160108: “*Todos los productos comprendidos en la clase 03 del artículo 2 del decreto 755 de 1972*”.

Certificado de Registro N° 161380: “*Todos los productos comprendidos en la clase 05 del artículo 2 del decreto 755 de 1972*.”

Certificado de Registro N° 571476: “*Cosméticos*” (clase 3).

Certificado de Registro N° 383415: “*Jabones, perfumería, cosméticos, preparaciones no medicinales en forma de cremas, lociones, emulsiones y concentrados para la protección, cuidado y tratamiento de la piel, productos para protección solar, preparaciones para el cuidado del cabello, champú y lociones para el cabello, desodorantes y antitranspirantes para uso personal*”, (clase 3).

- Relación entre los servicios reivindicados por la marca solicitada y los productos comprendidos en las clases 3 y 5 de las marcas antecedentes

Conforme a los factores de conexión competitiva, este Despacho considera que dada la naturaleza y la finalidad de los productos y servicios que reivindican los signos, no son necesariamente complementarios ni intercambiables, y además, usualmente no son puestos a disposición del consumidor por un mismo empresario.

En efecto, los servicios que pretende identificar la marca solicitada en registro versan sobre servicios de clínicas, centros de salud, hospitales, servicios médicos, servicios quirúrgicos y servicios de balnearios médicos; por lo tanto, están dirigidos a satisfacer necesidades totalmente diferentes que los perseguidos por los productos reivindicados por el signo antecedente, los cuales obedecen a cosméticos, jabones, perfumería, productos para el cuidado del cabello y de la piel, productos de aseo personal, productos farmacéuticos y veterinarios y preparaciones para destruir hierbas y animales dañinos.

Precisamente esta especificidad es la que mantiene a salvo el derecho del consumidor en no confundirse al adquirir los productos y servicios específicos, que de acuerdo con su interés necesite, que además, son puestos a su disposición en diferentes canales de comercialización, por lo que difícilmente el público acudiría a los mismos lugares en búsqueda de estos.

Resolución N° 69693

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

Por lo expuesto, no se presenta ningún grado de vinculación, conexión o relación de los productos y servicios reivindicados por los signos en comparación, en relación con los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad ni razonabilidad.

De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de especialidad²⁵, y, en atención a los factores de conexión competitiva, los productos y servicios identificados con los signos enfrentados no guardan alguna relación que implique riesgo de confusión ni asociación.

- **Relación entre los servicios reivindicados por la marca solicitada y los identificados por la marca LA PRAIRIE (Certificados de Registro N° 383414)**

Vista la cobertura de los signos confrontados, es claro que se presentan identidad en los servicios que cada uno de estos identifica, comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, concretamente frente a los servicios de estaciones termales para el bienestar del cuerpo y mente que identifica la marca solicitada y, los servicios de cuidado corporal (spa) que identifica el signo antecedente, lo que hace evidente su relación y obvia cualquier análisis al respecto.

En efecto, este Despacho considera innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, saltando a la vista que los servicios de los signos cotejados no solo comparten la misma naturaleza y finalidad al satisfacer las mismas necesidades del consumidor, sino que al ser prestaciones idénticas existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

Finalmente, es de aclarar que el estudio de registrabilidad del signo solicitado se adelanta en consideración con la conformación de sus elementos, los productos o servicios que comprenden su cobertura y la información que reposa en el Registro Nacional de Propiedad Industrial, y no en observancia de los usos eventuales de los signos en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo los derechos que se derivan del registro marcario.

Por lo tanto, las observaciones y evidencias que el recurrente trajo a colación acerca del presunto uso de las marcas confrontadas en el mercado, como la manifestación de que la marca fundamento de negación identifica únicamente panela, no están llamadas a afectar las apreciaciones comparativas realizadas por este Despacho en el presente asunto.

4. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores presupuestos, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En mérito de lo expuesto,

²⁵ La doctrina ha señalado al respecto que: *“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”*. Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278.

Resolución N° 69693

Ref. Expediente N° SD2021/0011026

Registro Internacional N° 1573378

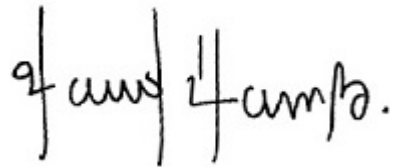
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 49807 de 6 de agosto de 2021 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a CLINIQUE LA PRAIRIE S.A., parte solicitante y a CLÍNICA DEL PRADO S.A., parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de octubre de 2021



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

