

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 2 de junio de 2023, la sociedad **GIVA SPORT SAS**, solicitó el registro de la Marca **GOLD BALL** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1008 el 08 de septiembre de 2023, la sociedad **GOL-BALL INC.**, a través de su apoderado presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por considerar que, el signo solicitado es confundible con la marca previamente registrada de la cual es titular.

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

(...) CONSIDERACIONES PREVIAS:

De manera previa a exponer los hechos que motivan la presente oposición, resulta necesario explicar el negocio al que se dedica mi representada y cuáles son los productos y servicios que se comercializan con la marca GOL-BALL. Gol-Ball es una empresa colombiana que ha innovado en la manera en que los fanáticos viven el fútbol, permitiéndoles obtener el balón con el que los jugadores marcan los goles en los partidos más importantes de Colombia y el mundo. Esto es posible gracias a un proceso que ha diseñado la empresa que el que se identifica, extrae y salvaguarda el balón de gol para luego convertirse, a través de la tecnología blockchain, en un coleccionable digital. De este modo, al cliente se le entrega el balón de gol que ha adquirido, junto con una certificación de autenticidad de dicho balón por medio de un NFT (token no fungible).

Estos balones son puestos a disposición de los consumidores mediante el market place de mi representada (<https://golball.com/marketplace>), en donde se encuentran los balones disponibles de cada partido, el gol que se metió con dicho balón y que jugador lo metió. (...)

(...) La marca solicitada GOLD BALL (Mixta) es confundible con la marca GOL-BALL, registradas a nombre de mí representada, razón por la cual se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecida en el literal a) del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

• Identidad entre los productos y servicios amparados por cada una de las marcas:

Entre los productos y servicios identificados por los signos comparados existe relación de complementariedad y razonabilidad.

¹ 28: Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fútbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de fútbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Así, al observar la cobertura de cada uno de los signos vemos que los productos que pretende distinguir la marca solicitada GOLD BALL en la clase 28, son complementarios con los productos y servicios ofrecidos con la marca GOL-BALL de mi representada. Más aun teniendo en cuenta que el negocio de mi representada es precisamente la comercialización de balones de futbol con los que se han metido goles en partidos oficiales, autenticados a través de NFT´s.

Así, al conceder esta marca el solicitante se aprovecharía de manera injusta de la reputación que ha venido construyendo mi representada con productos y servicios de las clases 9 y 36 internacionales.

Estaríamos expuestos ante dos competidores que hacen parte del mismo sector relevante y que identifican productos complementarios, que como se demostró, resulta ser problemático con el negocio de mi representada. De modo que se cumple a cabalidad el primer requisito del literal a) del artículo 136 en relación con la identidad de servicios y su conexión competitiva.

• Similitudes entre los signos comparados capaces de crear riesgo de confusión y/o asociación:

El segundo requisito también se cumple, toda vez que los signos en conflicto son prácticamente idénticos y por lo mismo son susceptibles de generar confusión.

Si bien los elementos gráficos de los signos en conflicto presentan una alta similitud en cuanto al estilo de letra y color, el presente análisis debe centrarse en el elemento nominativo de los signos al ser el predominante.

Con base en lo anterior, el análisis de registrabilidad del signo solicitado debe recaer únicamente sobre la expresión "GOLD BALL", la cual es una reproducción casi idéntica de la estructura gramatical y fonética de la marca GOL-BALL. Como se puede ver, el signo solicitado únicamente incluye la letra D después de "GOL", siendo una variación mínima e imperceptible para el consumidor. Este cambio tiene un impacto casi imperceptible desde los puntos de vista gramaticales y fonéticos. Por esta razón, la variación en la estructura de los signos es mínima, y no es lo suficientemente fuerte para diluir la similitud entre estos. No puede afirmarse que dicho cambio permita la diferenciación de los signos, pues de aceptarse este mecanismo como criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría ser ilícitamente apropiada por un tercero.

En ese sentido, al analizar lo señalado por la jurisprudencia, es evidente que, en el presente caso, se cumplen los presupuestos de confundibilidad de los signos, como se demostrará a continuación:

De la similitud ortográfica y visual.

Al revisar la estructura ortográfica de la marca solicitada GOLD BALL queda claro que reproduce el elemento predominante de la marca opositora GOL-BALL. Lo anterior, teniendo en cuenta que inician con las mismas letras (GOL) y terminan de la misma manera (BALL):

<i>G</i>	<i>O</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>L</i>
<i>G</i>	<i>O</i>	<i>L</i>	-	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>L</i>

De la similitud fonética.

En este punto debe señalarse que el añadir la letra D en la marca solicitada no genera un efecto diferenciador en la pronunciación de las expresiones en conflicto.



Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Teniendo en cuenta lo anterior, sin duda existe un alto riesgo de asociación frente a la marca registrada, ya que los consumidores del sector pertinente creerían erróneamente que los productos y servicios identificados por la marca solicitada y aquellos de la marca registrada provienen de la misma fuente empresarial o que tienen su origen en empresas que tienen un vínculo jurídico o económico.

Debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas anotadas, así como la identidad en los productos y servicios, es claro que, entre los signos cotejados, se genera un inevitable riesgo de confusión. (...)

(...) Premio "BALÓN DE ORO":

Aunado a lo anterior, es importante que la Dirección tenga en cuenta que GOLD BALL en español es BALÓN DE ORO. El balón de oro es un premio altamente reconocido en la disciplina del fútbol, el cual se entrega cada año por parte de la revista France Football al mejor jugador de la temporada. Este premio ha sido entregado desde 1965 de manera ininterrumpida, por lo que goza de amplio reconocimiento alrededor del mundo. De hecho, al hacer la búsqueda "balón de oro" en google, encontramos que todos los resultados son relacionados con el mencionado premio.

Por lo anterior, es claro que el registro de la marca solicitada llevaría al consumidor a creer que los productos ofrecidos por el solicitante con la marca GOLD BALL se encuentran directamente relacionados con la revista France Football y su premio "Balón de oro". En este sentido, la marca solicitada no solamente es confundible con la marca GOL-BALL de mi representada, sino que además reproduce la expresión utilizada para identificar el más alto reconocimiento que puede obtener un jugador en el mundo del fútbol, el balón de oro.

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que la marca solicitada se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Por lo tanto, solicito al Despacho declarar FUNDADA la oposición presentada por GOLBALL INC. y NEGAR la solicitud de registro de la marca GOLD BALL, en la clase 28 internacional, a nombre de GIVA SPORT SAS. (...)

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1008 el 08 de septiembre de 2023, la sociedad **LES EDITIONS P. AMAURY** a través de su apoderado, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 Literal h) y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

(...) Causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

A continuación, me permito explicar cómo cada uno de los presupuestos previstos en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se verifican en el presente caso, lo cual conlleva a que la marca GOLD BALL (Mixta) solicitada por GIVA SPORT SAS deba ser negada por ser similarmente confundible con la marca notoriamente conocida BALON DE ORO de propiedad de Les Editions P. Amaury.

1.1. "Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial..."

En el caso que nos ocupa, la marca GOLD BALL incurre en este requisito por cuanto la misma imita la marca notoria BALON DE ORO, pues reproduce en su totalidad la expresión balón de oro, sin que el elemento grafico adicional de la marca

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

solicitada sea suficiente para permitir al consumidor diferenciar su origen empresarial.

BALON DE ORO

(marca notoria)

GOLD BALL

(marca solicitada)

Igualmente, las expresiones en inglés de la marca solicitada GOLD BALL son comúnmente conocidas por parte del consumidor colombiano las cuales traducen en BALON ORO, reproduciendo entonces en su totalidad la marca notoria BALON DE ORO de mi representada.

Teniendo en cuenta la anterior jurisprudencia, es claro que en el caso en concreto el consumidor medio entiende las palabras GOLD BALL que hacen referencia de manera exacta a BALON DE ORO. Por tanto, la marca solicitada también reproduce la marca registrada BALON DE ORO desde el punto de vista conceptual.

Por lo tanto, el primer requisito se encuentra presente en la medida en que quedó demostrado que el signo solicitado reproduce la marca notoria BALON DE ORO, sin contar con elementos adicionales que permitan al consumidor contar con las herramientas suficientes para identificar que se trata de marcas distintas, que tienen un origen empresarial diferente.

1.2. “De un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero...”

Con el fin de demostrar que la marca BALON DE ORO es notoriamente conocida, allego al presente impresiones de varios sitios de Internet a través de los cuales se puede verificar la amplitud en la promoción y comercialización de los productos identificados con la marca BALON DE ORO.

Así las cosas, solicito a ese Despacho dar aplicación a lo establecido en la resolución y jurisprudencia anteriormente citada y tener como prueba de que la marca BALON DE ORO es notoria, la información obtenida en Internet y cuyas impresiones allego como Anexos a este memorial. (...)

(...) Entonces, es evidente que la marca BALON DE ORO de propiedad de la sociedad Les Editions P. Amaury., es una marca que cumple con los requisitos señalados por el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, la cual gozade total reconocimiento y posicionamiento en el mercado. Por lo tanto, siendo la marca BALON DE ORO de Les Editions P. Amaury., NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado, por cuanto ha sido ampliamente difundida dentro del consumidor y éste la reconoce como tal, goza de protección especial por parte de la ley.

Sobre las marcas notorias, en reiterada doctrina, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha manifestado que el cotejo de una marca común con una marca notoriamente conocida debe realizarse de manera más estricta y rigurosa de la forma como normalmente se realiza el cotejo de dos marcas comunes.

1.3. “Cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo.”

Aunque por el carácter de notoria que tiene la marca BALON DE ORO ésta debe protegerse aún sin considerar los productos que pretende amparar la marca solicitada balón DE OROS, su Despacho debe tener en cuenta que, las marcas en conflicto amparan servicios relacionados.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

En efecto, la marca balón DE OROS (Mixta) fue solicitada para amparar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 28:

Clase 28: Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fútbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de fútbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.

Por su parte, como quedó demostrado anteriormente, la marca notoria BALON DE ORO identifica unos premios otorgados a los mejores futbolistas del mundo.

Analizados los servicios identificados por las marcas en conflicto se desprende que los mismos son claramente complementarios, al tiempo que existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que éstos provienen del mismo empresario pues identifican servicios relacionados con el deporte.

Esto significa que la marca solicitada GOLD BALL se ofrecerá en el mismo mercado en que se ofrecen los productos y servicios BALON DE ORO, y están dirigidos al mismo consumidor y, por lo tanto, al público consumidor se le creará confusión directa, desde el punto de vista de los servicios, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensará que aquellos que se distinguen con la marca balón DE OROS, forman parte de una nueva línea de servicios de Les Editions P. Amaury., y los adquirirá confiado en que éstos son producidos y comercializados por ésta.

De allí que las normas de protección marcarían le concedan al titular de una marca registrada o previamente solicitada el derecho a oponerse al uso de signos similarmente confundibles con sus marcas y a impedir actos tales como la fabricación, aplicación y colocación de dichos signos similarmente confundibles con las marcas registradas.

Todo lo anterior permite concluir el evidente RIESGO DE CONFUSION que se le creará al público consumidor de concederse el registro de la marca GOLD BALL, ya que la confundibilidad que se presenta con la marca notoria BALON DE ORO no puede ser ignorada. Así las cosas, queda probado el tercer requisito establecido en el supuesto consagrado en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

1.4. “Cuando su uso fuere 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”.

Adicional a lo anterior, es de recibo reparar en el hecho que, de permitirse el registro de la marca GOLD BALL, no sólo se expondría al público consumidor a un evidente riesgo de confusión indirecta sino que también se debilitaría de la función principal de la marca notoria BALON DE ORO de propiedad de Les Editions P. Amaury., en la medida en que su fuerza distintiva se vería afectada por la coexistencia de una marca similar a ésta a nombre de un propietario diferente.

En efecto, de permitirse la coexistencia de la marca notoriamente conocida BALON DE ORO con la marca solicitada y similarmente confundible GOLD BALL, se generaría bien un riesgo inevitable de confusión indirecta o de asociación, en la medida en que el consumidor podría pensar que los servicios identificados con la marca balón DE OROS, son ofrecidos por Les Editions P. Amaury, o por una compañía relacionada con ésta.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca solicitada reproduce desde el punto de vista conceptual la marca notoria BALON DE ORO como se mencionó anteriormente. En consecuencia, dada la imitación que hace la marca GOLD BALL

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

de la marca notoriamente conocida BALON DE ORO, se diluiría el carácter distintivo de la marca notoria, generando una dispersión de la identidad y retención de esta marca en la mente del público, pues como resultado de la notoriedad de BALON DE ORO, el público consumidor la reconoce como una de las marcas de Les Editions P. Amaury.

Así mismo, con el registro de la marca GOLD BALL se generaría un riesgo de uso parasitario, consistente en el riesgo de que Natalia Serrano Cardozo., se aproveche del prestigio de la marca BALON DE ORO de propiedad de Les Editions P. Amaury., para su beneficio propio y de manera injusta.

En consecuencia, dado que como ha quedado probado actualmente el consumidor identifica la marca BALON DE ORO como propia de Les Editions P. Amaury., en el presente caso son inminentes los riesgos de confusión, asociación, dilución y uso parasitario arriba analizados. (...)

(...) Causal de irregistrabilidad consagrada en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De lo anterior se desprende entonces que todo comerciante debe obrar de buena fe en sus negocios y, si bien es normal que las personas traten de obtener ventajas competitivas en el mercado, lo que no está permitido es hacerlo por medio de actos que resulten contrarios a la competencia leal, a la buena fe y a las sanas costumbres comerciales.

En el caso en concreto, tenemos que la solicitud de GIVA SPORT SAS, para el registro de la marca GOLD BALL (Mixta), fue presentada de mala fe pues, como se desprende de las pruebas que se allegan al presente, el titular de la marca BALON DE ORO es mi representada Les Editions P. Amaury.

En efecto, la marca BALON DE ORO fue creada en 1956, en Francia, por la revista francesa de fútbol "France Football", publicada por una de las filiales de Les Editions P. Amaury, a saber, la sociedad francesa denominada L'EQUIPE. La marca BALON DE ORO se registró en Francia por primera vez en 1978, como marca denominativa y como marca figurativa. Posteriormente, esta marca se registró en todo el mundo. Hoy en día, el premio BALON DE ORO se considera el más prestigioso de todos los galardones deportivos y se concede cada año al mejor futbolista del año.

De lo anterior queda claro que el creador y titular de la marca BALON DE ORO es mi representada. Por lo tanto, es posible concluir que en el presente caso existen indicios razonables para pensar que esta solicitud fue presentada de mala fe y con el objeto de perpetrar y/o consolidar actos de competencia desleal, por lo que, de concederse el registro de la marca GOLD BALL a nombre de GIVA SPORT SAS, se estaría causando un evidente perjuicio a Les Editions P. Amaury, así como a los consumidores, como resultado de la confusión que generaría en el mercado, dando la impresión de que el titular de la marca balón DE OROS es Les Editions P. Amaury lo cual va en contra de la realidad.

a) Actos de confusión: Violación del artículo 10 de la Ley 256 de 1996:

En el presente caso se desprende que la reproducción que está haciendo GIVA SPORT SAS de la marca BALON DE ORO, así como del nombre del premio futbolístico más importante, en busca de obtener derechos de exclusiva sobre una marca idéntica, sin duda generará confusión dentro del consumidor quien la asociaría inmediatamente con el solicitante más aun siendo parte de la integrante con el mismo nombre. Lo anterior, teniendo en cuenta que las expresiones GOLD BALL de la marca solicitada son comúnmente conocidas en el idioma castellano por lo que el consumidor perfectamente traducirá dicha expresión a BALON ORO, pudiendo entonces relacionarla con la marca de mi representada.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Por tanto, de concederse el registro de la marca solicitada GOLD BALL, el riesgo de confusión sería inevitable pues el consumidor promedio, ante la identidad entre las marcas no contaría con las herramientas suficientes para distinguir su origen empresarial.

b) Actos de explotación de la reputación ajena: Violación del artículo 15 de la ley 256 de 1996:

El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un competidor.

En el presente caso, la reproducción que hace GIVA SPORT SAS del premio futbolístico BALON DE ORO así como de la marca BALON DE ORO, teniendo en cuenta que las expresiones de la marca solicitada al ser traducidas al idioma castellano significan BALON ORO, se facilitarían la consolidación de actos de explotación de la reputación ajena proscritos por la Ley 256 de 1996, en la medida en Natalia Serrano Cardozo estaría sacando provecho del esfuerzo económico y creativo de mi representada.

c) Cláusula general de competencia: Violación del artículo 7 de la ley 256 de 1996:

A la luz de los artículos transcritos, podemos afirmar que la solicitud de registro para la marca GOLD BALL, que se tramita bajo este expediente, fue presentada por GIVA SPORT SAS, de mala fe y en abierta oposición a los usos y prácticas honestos en materia comercial, como un intento desleal de apropiarse y aprovecharse del signo distintivo de un tercero, generando no sólo confusión en el mercado, sino aprovechándose de la reputación que la banda se ha forjado durante varios años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En efecto, como se desprende de las pruebas aportadas y de los argumentos esgrimidos a lo largo del presente escrito, GIVA SPORT SAS, pretende obtener el registro de una marca idéntica a la marca BALON DE ORO de Les Editions P. Amaury., actuando de manera desleal.

Por lo tanto, la solicitud de registro para la marca GOLD BALL incurre en la prohibición general del artículo 7 de la Ley 256 de 1966, en concordancia con el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la medida en que tiene como intención final confundir al consumidor respecto del origen del nombre BALON DE ORO, perjudicando los intereses de Les Editions P. Amaury. (...)

Que mediante escrito radicado el día 29 de noviembre de 2023, el apoderado de la sociedad opositora **LES EDITIONS P. AMAURY**, allegó memorial de pruebas adicionales, conforme al término de prórroga solicitado en escrito de oposición y pago de tasa correspondiente.

Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto, la sociedad **GIVA SPORT SAS** solicitante del registro, a través de su apoderado dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad **GOL-BALL INC.**, argumentando lo siguiente:

(...) 3. MOTIVOS POR LOS CUALES DEBE DESESTIMARSE LA OPOSICION PROPUESTA:

Las razones por las cuales no estamos de acuerdo con los argumentos del opositor para que se niega el registro de la marca GOLD BALL en clase 28 Internacional son las siguientes:

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

3.1. El inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina enumera como causales de irregistrabilidad de una marca aquellas que sean idénticas o guarden semejanza con una marca previamente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios que puedan dar lugar a confusión o asociación. En el caso presente, no se evidencia conexión o relación alguna entre los productos comercializados bajo la marca registrada GOL-BALL 2022 en las clases 9 y 36, y la marca solicitada GOLD BALL para la clase 28, caco que dichos productos no son intercambiables ni complementarios entre sí. En consecuencia, resulta imposible sostener que los productos provengan del mismo empresario, descartando así la posibilidad de generar confusión en el consumidor.

3.2. La partícula BALL individualmente considerada es expresión de uso común y generalizado dentro de los signos que amparan productos de la clase 9 Internacional, por lo que no puede la sociedad GOL-BALL INC impedir o prohibir su uso a terceros.

3.3. La Dirección debe tener en cuenta los postulados de comparación de marcas establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre todo en lo que toca a la COMPARACION IDEOLOGICA DE LOS SIGNOS. Tal y como lo afirma el Tribunal Andino de Justicia, proceso 09-IP-94: "la dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor. Conceptualmente las palabras GOLD y GOL evocan ideas diferentes en la mente del consumidor, por lo que es imposible que se genere siquiera riesgo de confusión, o, de asociación.

3.4. Diferencia gráfica de los signos en conflicto, Preponderante y significativa parte gráfica de la marca solicitada, que funda una distinción notoria sobre la marca opositora, la cual hace evidente que no son susceptibles de confusión o asociación por parte del público consumidor.

3.5. El premio "BALÓN DE ORO", en su denominación original, difiere sustancialmente de la marca objeto de solicitud. Además, cabe destacar que el premio al cual se hace referencia por parte del opositor no ostenta la condición de marca ni constituye un evento protegido. En virtud de IO expuesto, se evidencia que la marca propuesta cumple con los requisitos necesarios para su registro.

Seguidamente me permito desarrollar cada uno de los argumentos.

3.1. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Las marcas en cuestión identifican productos que son completamente disimiles y carecen de cualquier relación o complementariedad. En este contexto, resulta patente la necesidad de aplicar rigurosamente el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, dado que las mencionadas marcas no son compatibles precisamente debido a su marcada disparidad.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos constatar que los productos de la marca solicitada se encuentran clasificados en la clase 28, abarcando exclusivamente los siguientes productos:

Clase	Descripción de productos
28	Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fútbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de fútbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.

Por otra parte, la marca "GOL-BALL 2022" se encuentra registrada para identificar otro tipo de productos y servicios:

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Clase	Descripción de productos
9	Software informático descargable para gastar e intercambiar coleccionables digitales; software informático descargable para recibir y acceder a coleccionables digitales; software informático descargable para recibir y acceder a coleccionables digitales; software informático descargable para gastar e intercambiar vales no fungibles; software informático descargable para recibir y acceder a vales no fungibles.
36	Suministro de token no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; suministro de un token no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; transferencia electrónica de tokens no fungibles que incorporan protocolos criptográficos utilizados para operar en una plataforma informática en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques; suministro de un vale no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; suministro de vale no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; transferencia electrónica de vales no fungibles que incorporan protocolos criptográficos

De lo expuesto se desprende que la marca opositora está registrada para productos y servicios relacionados con software¹ y servicios de suministro de tokens, mientras que los productos amparados por la marca solicitada se limitan a balones y pelotas. En consecuencia, resulta evidente que la marca registrada carece de cualquier conexión con los balones o pelotas inflables, que son los productos solicitados por mi representado.

Esto implica que no habrá coincidencia en las estrategias publicitarias, evitando así cualquier posibilidad de inducción a error en los consumidores o generación de actos de competencia desleal. Adicionalmente, cabe reiterar que la marca opositora no incluye en su descripción ningún producto o servicio vinculado con deportes o balones. En caso de que el oponente hubiera tenido la intención de abarcar el ámbito de productos de mi representado (balones y pelotas para deportes), habría hecho explícita mención a ello al momento de solicitar su marca.

La marca opositora y la marca solicitada se comercializan a través de canales completamente diferentes, dado que los productos y servicios del oponente, como software y servicios de suministro de token, nunca se comercializarán en los mismos lugares donde se promocionan y publicitan balones y pelotas. Un consumidor no se dirigirá a una tienda de informática en busca de un balón de fútbol americano. Por consiguiente, los productos, tales como balones y pelotas, tienen canales de comercialización totalmente distintos a los registrados por el oponente.

En general, podemos afirmar que los productos que pretende comercializar mi representado se encontrarán en diferentes lugares para la venta de este tipo de productos, en cambio los productos y servicios de la marca registrada son especiales y teniendo en Cuenta esto, no son para todo público, dado que está dirigido como lo dice en su descripción, para comunidades en línea, por tanto no se encontrarán en el mismo comercio, por lo que difícilmente el público acudiría a los mismos lugares en búsqueda de estos. Por lo cual no genera el suficiente nivel de recordación de las marcas registradas como para aducir que son confundibles entre sí, o peor aún que el consumidor promedio podría confundirse entre productos y servicios completamente diferentes. (...)

(...) 3.2. LA EXPRESION "BALL" ES PARTICULA DE USO COMUN PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 9 INTERNACIONAL:

Absurda por decir lo menos, resulta la pretensión del opositor de querer apropiarse o mejor de pretender hacer valer derechos sobre la partícula BALL, de utilización común por los empresarios en las marcas para distinguir productos de la clase 9 Internacional, tal y como consta en los archivos de esta entidad, ante la cual se han solicitado y registrado innumerables marcas en las cuales se incluye esta expresión.

Por lo mencionado, es claro que el signo previamente registrado GOL BALL 2022 (N) es lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado un signo débil, y su fuerza distintiva está dada por el conjunto de elementos que la acompañan.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Por consiguiente, el monopolio y el derecho de exclusivo no recae sobre las palabras individualmente consideradas, sino sobre el diseño que se le imprime a las mismas; es decir que nadie puede arrogarse el derecho exclusivo sobre el uso de cualquiera de las sílabas que componen la marca, para ser utilizadas en productos de la clase 9 internacional de manera inconfundible en el mercado.

Denominación	Cl.	Exp.	Certif.	Vigencia	Titular
BALLUFF	9	07037581	348120	06/12/2027	BALLUFF GmbH
COLOR BALL	9, 16, 28, 41, 42	13050272	483311	27/11/2023	IGT FOREIGN HOLDINGS CORPORATION
BALLISTIX	9	13142078	482975	02/05/2033	Micron Technology, Inc.
BALLERS	9	15099941	526490	23/12/2025	HOME BOX OFFICE, INC.
DRAGON BALL Z	9	SD2017/0057985	607661	13/11/2028	KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (TAMBIEN PODRA GIRAR COMO SHUEISHA INC)
Poke Ball	9; 28	SD2018/0064150	618689	14/05/2029	NINTENDO OF AMERICA INC.
GOL-BALL 2022	9; 36	SD2022/0120306	733264	15/05/2033	GOL-BALL INC
Ballicomp	9	SD2017/0008770	572756	26/02/2034	BEIJING PROTECH NEW MATERIAL SCIENCE CO., LTD.

3.3. COMPARACION CONCEPTUAL:

Los signos en conflicto son signos evocativos, el Tribunal Andino de Justicia siempre ha sostenido que uno de los principales, y tal vez el más importante criterio de comparación es el conceptual.

MARCA SOLICITADA	MARCA OPOSITORIA
GOLD BALL	GOL-BALL 2022

Ahora bien, por una parte, el signo solicitado por mi representado contiene la partícula GOLD, que es una palabra que proviene del idioma inglés, y que traducida al idioma español hace referencia a "oro/ estas palabras significan en el idioma español lo siguiente: ORO: "Elemento químico metálico, de núm. atóm, de color amarillo brillante, el más dúctil y maleable de los metales. Y dorado: "Dicho de un color: Semejante al del oro."

Por el contrario, el signo registrado contiene la partícula GOL que consultado el diccionario de la Real Academia Española significa: "En el fútbol y otros deportes, entrada del balón en la portería." Dicho esto, salta a los Ojos, la diferencia conceptual que existe entre las palabras que conforman el conjunto marcario de las marcas confrontadas, como se ha indicado a lo largo de este acápite, el consumidor no podrá relacionar un color o un elemento químico, con u la acción de entrar un balón a la portería.

3.4. DIFERENCIA GRÁFICA DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO:



La importancia del aspecto figurativo dentro del conjunto marcario es evidente, lo cual descarta la posibilidad de confusión para un consumidor promedio o cualquier

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

individuo. Al aplicar el criterio jurisprudencial generalmente aceptado, que establece la confrontación integral de las marcas sin desagregar sus elementos de manera aislada durante el estudio de confundibilidad, se llega a la conclusión inequívoca de que no existe el menor riesgo de confusión entre las marcas en disputa. Por ende, debemos concluir que no existe el más mínimo riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. por lo que el registro solicitado debe concederse. Esta afirmación puede ser fácilmente respaldada mediante una simple comparación entre las partes gráficas de los signos.



La marca solicitada "GOLD BALL- se distingue por Su atractivo diseño gráfico, el cual incorpora una representación integral de la parte nominativa mediante un estilo de letra que exhibe formas geométricas, tales como triángulos, cuadrados y otras figuras que dan forma a cada letra que compone la marca en cuestión. Es relevante destacar que la palabra "GOLD" ocupa una posición preponderante en el diseño, ya que se observa claramente que estas letras presentan dimensiones más amplias en comparación con las otras palabras que integran el conjunto distintivo.

Esta destacada prominencia de la palabra "GOLD" contribuye significativamente a la memorabilidad de esta parte específica entre el público consumidor. La elección de un tamaño de letra más grande para esta componente particular del signo busca lograr un impacto visual que favorezca la retención y recuerdo del término "GOLD" en la mente de los consumidores potenciales.

Este enfoque estratégico tiene como objetivo principal consolidar la identidad de la marca "GOLD BALL" En consecuencia, la combinación de elementos gráficos y tipográficos en la representación del signo "GOLD BALL" se dirige a potenciar la presencia y la recordación de la marca en el mercado, Ofreciendo una imagen visualmente atractiva que busca resonar de manera efectiva en la apreciación del consumidor.

Es necesario destacar que nuestro mandante NO busca registrar expresiones de manera aislada; por el contrario, busca exclusivamente la protección integral del conjunto marcario, que, de manera definitiva, constituye la característica distintiva en este conjunto. Sin lugar a dudas, esta totalidad es la que tiene un impacto significativo en la percepción del consumidor.

Por otro lado, el signo opositor cuenta con parte grafica. a blanco y negro, en forma de circulo, el cual en la parte de arriba se encuentran las palabras GOL - BALL y abajo el número de 2022, en un mismo tamaño y sin ningún tipo de letra o diseño especial y en el medio de todo lo anterior se encuentra lo que se denomina en el área de la tecnología e informática un código QR12. (...)

Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto, la sociedad **GIVA SPORT SAS** solicitante del registro, a través de su apoderado dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad **LES EDITIONS P. AMAURY**, argumentando lo siguiente:

(...) 3. MOTIVOS POR LOS CUALES DEBE DESESTIMARSE LA OPOSICION PROPUESTA: Las razones por las cuales no estamos de acuerdo con los

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

argumentos del opositor para que se niega el registro de la marca GOLD BALL en clase 28 Internacional son las siguientes:

3.1. La denominación "Balón de Oro" fundamento de oposición a que hace referencia la Sociedad opositora no es una marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo cual no ostenta la condición de marca ni constituye un producto o un evento protegido.

3.2. La escritura de la marca solicitada difiere de cómo se escribe el signo distintivo opositor en inglés o español, por lo cual no habría riesgo de confusión. Además, por el nivel de dominio del idioma inglés en la sociedad colombiana, los consumidores no podrán relacionar el signo distintivo opositor con la marca solicitada.

3.3. Las marcas en conflicto son completamente ortográfica, visual y fonéticamente disímiles (BALON DE ORO vs GOLD BALL), la composición de las palabras en su totalidad es completamente diferente, jamás se reproducirán o escribirá, igual o semejante o sonaran de la misma manera. Es importante mencionar que la comparación de las marcas se debe realizar en su literalidad.

3.4. La sociedad opositora no demuestra de manera completa que el signo distintivo es notoriamente conocido. En el escrito de oposición se manifiesta que el signo distintivo fue registrado en múltiples países del mundo, que en algunos de ellos se declaró la notoriedad del signo, que se han presentado múltiples oposiciones alrededor del mundo contra marcas similares, entre otras, no obstante, dentro del expediente no existe pruebas que corroboren estas afirmaciones, como lo serían certificados de registro de marca y su correspondiente vigencia, resoluciones de la notoriedad de la marca, resoluciones que hayan resuelto sobre las oposiciones supuestamente presentadas, por lo que estas afirmaciones no deberían ser tenidas en cuenta al no contar con material probatorio que lo soporte.

Seguidamente me permito desarrollar cada uno de los argumentos:

3.1. EL PREMIO "BALÓN DE ORO" NO OSTENTA LA CONDICIÓN DE MARCA, POR LO TANTO, EL SIGNO DISTINTIVO SOLICITADO NO SE ENCUENTRA SUJETO A NINGUNA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD:

En un primer orden, resulta imperativo informar a la entidad que el premio Balón de Oro, conocido en su idioma original — francés— es "Ballon d'Or", se define como: "El balón de Oro es el máximo reconocimiento futbolístico a nivel individual. Es uno de los premios más importantes del año, que se otorga a un único futbolista y su elección depende de manera exclusiva de un jurado compuesto por periodistas especializados de las revistas y periódicos deportivos más relevantes de todo el mundo. Este premio fue creado por la revista francesa France Football en el año 1956 (con el nombre de Balón (Negrilla fuera de texto).

Dicho lo anterior y de acuerdo con lo que informa la sociedad opositora en su escrito, el "Balón de Oro" constituye un premio materializado en la forma de un trofeo que se otorga anualmente al mejor futbolista a nivel mundial. A la luz de lo expuesto, se deduce que el "Balón de Oro" constituye un objeto tangible.

Conforme a lo expuesto, en el supuesto de que este premio estuviera registrado como marca, su clasificación podría incluirse en la Clase 6 (trofeos de metal común), Clase 14 (trofeos [copas de trofeo] de metales preciosos), Clase 19 (trofeos [copas de trofeo] de piedra, concreto o mármol), Clase 20 (trofeos [copas de trofeo] de madera/cera/plástico/yeso/) y/o Clase 21 (trofeos [copas de trofeo] de porcelana/vidrio/loza/cristal) y/o en clase 41 (eventos). Estas clases difieren sustancialmente de la Clase 28 Internacional de Niza, la cual se busca para la marca "GOLD BALL" Dicho esto, mediante una exhaustiva revisión de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se verifica que en la

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

actualidad no existe registro alguno del signo distintivo ya sea en español, francés o inglés, en ninguna clase que confiera protección a esta denominación.

Con lo expuesto, se constata la ausencia de cualquier marca, titular y/o consumidores que la Dirección de Signos Distintivos deba salvaguardar en relación al premio conocido como "Balón d'Or". Por lo anterior, la marca solicitada "GOLD BALL" en la Clase 28 Internacional no incide en derechos preexistentes, ni genera riesgo alguno de confusión o asociación con terceros, sus productos o servicios.

3.2. EL SIGNO DISTINTIVO Opositor EN INGLES NO SE ESCRIBE NI SE PRONUNCIA IGUAL QUE LA MARCA SOLICITADA:

La Sociedad opositora en su escrito afirma que las palabras "GOLD BALL" hacen referencia de manera exacta a "Balón de oro", no obstante, esta afirmación no es cierta y esta fuera de la realidad, dado que la traducción precisa del premio "Balón de Oro" al idioma inglés, es "Golden Ball". Nótese al momento de traducir las palabras en diferentes traductores "Balón de Oro", el resultado que arroja es "Golden Ball", es decir incluye un EN al final de la primera palabra y no solo los traductores muestran que se escribe de esta manera, pues las noticias sobre este premio/evento también lo muestran de esta misma forma.

En virtud de lo expuesto, resulta inexacta la afirmación del opositor respecto a que la traducción de la marca solicitada "GOLD BALL" es "BALON DE ORO". La denominación precisa, aceptada y reconocida en el idioma inglés para referirse al premio/evento "Balón de Oro" es, en realidad, "GOLDEN BALL". Por lo que, al momento de que su parte Ortográfica cambia Su concepto también difiere.

Ahora bien, en este mismo sentido es importante hacer alusión a la afirmación que realiza el opositor en su escrito cuando indica: "es claro que en el caso en concreto el consumidor medio entiende las palabras GOLD BALL que hacen referencia de manera exacta a BALON DE ORO" (Subrayado fuera de texto). Esta aseveración no corresponde a las circunstancias sociales de la población colombiana, pues es notable que los colombianos en Su gran mayoría carecen de hablar y entender el idioma inglés, y por lo tanto no pueden entender a que hace referencia las palabras GOLD BALL. Esta afirmación del bajo nivel de personas que hablan inglés Se puede corroborar con diferentes pruebas globales y nacionales y la posición a nivel global de Colombia. (...)

(...) 3.3. COMPARACION VISUAL, ORTOGRAFICA Y FONETICA QUE GENERAN UNA DISTINCION NOTORIA:

Previo a realizar la comparación visual, ortográfica y fonética de los signos en conflicto es importante y necesario indicar a la entidad que la comparación de los signos se debe realizar en un estricto sentido ortográfico de las marcas en conflicto es decir, BALON DE ORO vs GOLD BALL, pues no es permitido hacer esta comparación desde su aspecto conceptual o Su traducción, y así lo ha indicado esta Superintendencia de Industria y Comercio en una Resolución reciente dentro del expediente administrativo SD2022/0129802.

En la anterior decisión se puede evidenciar que en cuanto a la comparación se debe realizar en la literalidad de los signos en conflicto y no es pertinente que la entidad se pronuncie sobre un registro diverso al que se está solicitando como signo opositor, por esta razón la comparación que se debe realizar en este caso, como ya se indicó, es BALON DE ORO vs GOLD BALL.

Dicho lo anterior, las marcas en conflicto son ortográfica y visualmente diferentes, es evidente que cuentan con las letras y palabras distintas, mismas que hace que su sonido articulado constituya un núcleo fónico entre las depresiones sucesivas de la emisión de voz, el cual es completamente disímil.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Ahora bien, de lo anterior se pone de presente que los signos en conflicto son completamente diferentes, y que cada Uno de los signos cuenta con elementos diferenciadores, ya que las expresiones jamás se reproducirán o Se escribirán de forma idéntica similar. Nótese como los signos en conflicto cuentan con un número de letras DIFERENTES, no existe coincidencia ni de Sus vocales ni consonantes. Sumado a ello, las expresiones crean dentro de la totalidad de conjunto una diferencia palpable, ya que los dos signos son desde el punto de vista visual y Ortográfico completamente diferentes.

*En efecto, en su visión de conjunto, el signo solicitado GOLD BALL y signo distintivo BALON DE ORO presentan una composición ortográfica totalmente disímil. Conforme a lo anterior, fácilmente puede establecerse que las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor de tales productos, puesto que las expresiones son completamente disímiles entre sí.
(...)*

(...) 3.4. LA SOCIEDAD OPOSITORA NO DEMOSTRO QUE EL SIGNO DISTINTIVO "BALON DE ORO" ES NOTORIO:

La Sociedad opositora LES EDITIONS P. AMAURY en su escrito inicial presentado y dentro del escrito presentado en el término de prórroga hace alusión a que el signo distintivo BALON DE ORO afirmando que es un signo notorio, sin embargo, en su mayoría de pruebas allega diferentes publicaciones en páginas de internet, sobre que es el "Balón de Oro", y múltiples publicaciones de noticias nacionales e internacionales sobre este premio y sus nominados entre el transcurso de los años y estudios de mercado del grado de conocimiento. Es decir, la mayoría de las pruebas aportadas son relacionadas con el conocimiento en el público consumidor.

Ahora bien, en los anexos presentados, se allega Declaración Jurada de la señora Aurore Amaury en su calidad de representante legal de LES EDITIONS P, AMAURY,, en que relata la historia de la compañía, quienes conforman los jurados, y los jugadores a quien se le ha entregado el premio, y finalmente hace alusión a que la marca BALLON D'OR fue registrada en Francia y alrededor del mundo; continúa narrando la representante Legal que esta marca fue declarada como notoria en el 2004, en Francia, es decir, hace 20 años, y finalmente que la reputación de la marca BALLON D'OR también ha sido reconocida en la Unión Europea, Perú, México y Turquía a través de oposiciones que se han presentado.

Después de considerar lo anterior, es evidente que existe una discrepancia notable. A pesar de que la marca BALLON D'OR ha sido Supuestamente registrada y reconocida como notable en Francia y Otros países del mundo, resulta llamativo que no se encuentren incluidas en el expediente administrativo pruebas que sustenten estas afirmaciones Se esperaría encontrar documentos como certificados de vigencia de las marcas registradas internacionalmente, o al menos el registro en Francia, así como resoluciones o decisiones que hayan otorgado el estatus de notoriedad a la marca. Estos documentos son habitualmente accesibles para el titular de la marca, ya que son proporcionados por las Oficinas de marcas correspondientes. por lo tanto, las afirmaciones hechas por el representante de la Sociedad Opositora carecen de fuerza probatoria, dado que no cuentan con el respaldo necesario dentro del expediente.

Considerando lo expuesto, podemos observar que el titular del signo distintivo ha proporcionado pruebas que, en cierto sentido, solo cumplen con Uno de los requisitos estipulados en el artículo 228 de la Decisión 486 del 2000 para determinar la notoriedad de la marca, específicamente el punto "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país Miembro", COTIO se ha mencionado previamente, la mayoría de las pruebas presentadas, si no todas, consisten en múltiples publicaciones en periódicos, blogs y noticias sobre el "Balón de Oro- y Sus ganadores, así como estudios de mercado

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

en Perú y Colombia sobre el nivel de conocimiento. En otras palabras, todas estas pruebas están dirigidas únicamente a demostrar que las personas conocen este premio.

Dentro del conjunto de pruebas presentadas por la Sociedad Opositora, no se encuentran evidencias que respalden aspectos cruciales para determinar la notoriedad de un signo distintivo. No hay pruebas de la publicidad realizada por la sociedad opositora, el valor de la inversión en publicidad, las cifras de ventas e ingresos tanto a nivel nacional como internacional, el valor contable del signo como un activo, el interés de las personas en adquirir franquicias o licencias, las actividades de fabricación del producto premiado, ni siquiera la existencia de registro del signo en cualquier país del mundo.

Esta carencia de pruebas es significativa, ya que la sociedad opositora no proporcionó ningún elemento para respaldar ninguno de estos aspectos o cualquier otro que permitiera determinar si el signo distintivo "Balón de Oro" es verdaderamente conocido. La falta de este material probatorio es lo que debe llevar a la Superintendencia de Industria y Comercio a no declarar la notoriedad del signo distintivo, ya que no se ha cumplido con los requisitos establecidos por la normativa.

Por último, es esencial destacar que en todas las pruebas presentadas por la sociedad opositora se hace referencia al signo distintivo "BALON DE ORO" o "BALCON D'OR", nunca se menciona "GOLD BALL". (...)

Que mediante escrito radicado el día 18 de abril de 2024, el apoderado de la sociedad opositora **LES EDITIONS P. AMAURY**, dio respuesta a los argumentos planteados por el apoderado de la sociedad solicitante en su escrito de respuesta a la oposición por ésta presentada. No obstante lo anterior, como quiera que la Decisión 486 no dispone de una etapa procesal de contestación a la contestación de la oposición, los argumentos planteados en dicho escrito no serán tenidos en cuenta.

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 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

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

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

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia.

Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

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

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición.

⁵ Imitar. (Del lat. imitari). 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 Tercera Edición.

⁶ Traducir. (Del lat. traducere, 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 Tercera Edición.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littera, 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 Tercera Edición.

⁸ 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 Tercera Edición.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

“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 evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

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

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

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

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

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

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

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

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

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

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

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

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

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

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

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

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

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

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

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

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor para 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.

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

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Así pues, citando de nuevo a Schechter, *“por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce.”*¹¹

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

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada.

Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas.

*Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.*¹²”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen: “Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

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

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

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

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

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

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

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

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

“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”.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

(…) Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.¹⁴

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario. Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.¹⁵

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios,

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina PROCESO 279-IP-2015, Marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020, marca o RICO HELADO (mixta)

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado.

En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte de la sociedad opositora **LES EDITIONS P. AMAURY:**

Escrito de Oposición:

1. Capturas de pantalla allegadas en 11 anexos, de los siguientes hipervínculos:

- https://es.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%B3n_de_Oro
- <https://www.dazn.com/es-ES/news/f%C3%BAtbol/balon-de-oro-listade-ganadores-y-palmares-del-premio-al-mejor-futbolista-del-mundode-france-football/yk3dalhzw9tu133fh8hrsrolu>
- <https://olympics.com/es/noticias/balon-oro-2023-nominados-listacompleta>
- <https://www.goal.com/es-co/listados/el-ranking-de-los-20-jugadoresfavoritos-a-ganar-el-balon-de-oro-2023/blt51e9eccbef548b72>
- <https://balonlatino.net/latinos-conquistaron-balon-de-oro/>
- <https://www.elespectador.com/deportes/futbol-mundial/linda-caicedofue-nominada-al-balon-de-oro-2023-noticias-hoy/>
- <https://www.elcolombiano.com/deportes/futbol/linda-caicedonominada-al-balon-de-oro-2023-colombianos-que-han-sido-nominadosal-balon-de-oro-FB22321466>

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

- <https://www.instagram.com/francefootball/>
 - <https://twitter.com/ballondor>
 - <https://www.elespectador.com/deportes/futbol-mundial/una-brevehistoria-del-balon-de-oro/>
 - <https://www.misentrenamientosdefutbol.com/diccionario/balon-de-oro>
2. En el anexo # 10, se allega un estudio realizado en Bogotá, Colombia sobre el conocimiento de la marca BALON DE ORO y un estudio realizado en Perú sobre el conocimiento de la marca BALON DE ORO.

Memorial de pruebas adicionales:

1. Declaración jurada rendida por la señora AURORE AMAURY en su calidad de representante legal de LES EDITIONS P. AMAURY.
2. Impresiones de internet de artículos publicados en medios colombianos en donde se puede obtener información de la marca BALON DE ORO.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

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

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	GOL-BALL 2022	GOL-BALL INC	SD2022/0120306	11	9,36	Marca	Registrada	15 may. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones de fantasía “GOLD BALL” en caracteres especiales, representados dentro de un diseño sencillo en el que se sobrepone las expresiones, una sobre otra.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031



Así mismo, la marca opositora es de naturaleza mixta, compuesta por la combinación alfanumérica “GOL-BALL 2022” en caracteres especiales, representadas dentro de la forma de un círculo, en el cual en la parte superior se encuentran las palabras GOL - BALL y en su parte inferior, el número de 2022 en un mismo tamaño y sin ningún tipo de letra o diseño especial y en el medio se encuentra lo que se denomina en el área de la tecnología e informática un código QR.

Reglas de conexidad de productos y servicios:

“1° En primer lugar, el comprobar o no si son coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando éstos se ofrecen al público en establecimientos especializados en la venta de tales productos o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado (...).

2° En segundo lugar, debe indagarse si los productos o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes... En efecto, como enseña la experiencia del derecho antitrust, el mercado relevante está constituido por aquellos productos o servicios que los consumidores consideran razonablemente intercambiables para la satisfacción de las mismas necesidades...

3° A la hora de apreciar la similitud, debe otorgarse, en cambio, un relieve más limitado a la pauta consistente en determinar si los productos comparados tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines... en los supuestos en que los productos sean adquiridos por consumidores no especializados, se atenúa sensiblemente la importancia de este dato. Porque las más de las veces el consumidor no profesional ignora o presta escasa atención a la estructura, composición o características de los productos (...).

4° Al enjuiciar la similitud de los productos, la jurisprudencia alemana tiende a conceder un peso decisivo a la circunstancia de si los productos confrontados son por la general fabricados o elaborados por una misa empresa. Frente a esta tendencia, hay que destacar, no obstante, que esta pauta debe ser aplicada únicamente en la hipótesis que los productos pueden ser adquiridos por consumidores profesionales y expertos que conocen los programas industriales de las empresas fabricantes de los correspondientes productos (...). Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado¹⁶.

¹⁶ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Análisis comparativo frente a marca opositora “GOL-BALL 2022”:

Previo a realizar el análisis de confundibilidad entre las expresiones que componen los signos, esta Dirección en primer lugar considera pertinente efectuar la comparación entre los productos y servicios que cada uno de los signos identifica, y, en caso de determinarse la identidad o relación entre éstos, se procederá a efectuar la comparación entre el signo solicitado y la marca registrada, con el objetivo de establecer la existencia de riesgo de confusión entre los signos, pues, nada obsta para que coexistan marcas similares o incluso idénticas, si los productos y/o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(28): Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fútbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de fútbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.

Por su parte, el signo opositor identifica:

Expediente

Producto y servicios

SD2022/0120306 **(9):** Software informático descargable para gastar e intercambiar coleccionables digitales; software informático descargable para recibir y acceder a coleccionables digitales; software informático descargable para recibir y acceder a coleccionables digitales; software informático descargable para gastar e intercambiar vales no fungibles; software informático descargable para recibir y acceder a vales no fungibles.

(36): Suministro de token no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; suministro de un token no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; transferencia electrónica de tokens no fungibles que incorporan protocolos criptográficos utilizados para operar en una plataforma informática en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques; suministro de un vale no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; suministro de vale no fungible para ser utilizado por los miembros de una comunidad en línea a través de una red informática mundial; transferencia electrónica de vales no fungibles que incorporan protocolos criptográficos utilizados para operar en una plataforma informática en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Análisis de conexidad competitiva de clase 28° solicitada con oposición, frente a clases 9° y 36° opositoras:

Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna. En efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los productos pretendidos por el signo solicitado está relacionada con un uso específico y concreto, en tanto que la de los productos y servicios de la marca previamente registrada está destinada satisfacer otro tipo de necesidades.

El signo solicitado pretende la identificación de **“balones para deportes como lo son: balones de fútbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de fútbol americano; pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables”**, es decir, elementos cuya finalidad es diversa, dependiendo del deporte o actividad para el cual se usan, pues “**balón**” hace referencia a una *“pelota grande, usada en juegos o con fines terapéuticos, generalmente esférica¹⁷”*, por lo que no resulta equiparable con la misma finalidad que los productos distinguidos con la marca opositora, tales como **“software informático descargable para gastar e intercambiar coleccionables digitales; software informático descargable para recibir y acceder a coleccionables digitales; software informático descargable para recibir y acceder a coleccionables digitales; software informático descargable para gastar e intercambiar vales no fungibles; software informático descargable para recibir y acceder a vales no fungibles”** de la clase 9° Internacional, pues un “**software**” tiene por finalidad *“ejecutar ciertas tareas en una computadora¹⁸”*.

Así mismo, en lo que respecta a los servicios de la clase 36° distinguida por la marca opositora, pues se refiere a una industria diametralmente opuesta, a un sector ampliamente regulado con gran impacto en toda la economía dado el riesgo sistémico que representa, como lo es el **sector financiero**, dedicado a la puesta en el comercio de **“tokens no fungibles; vales no fungibles”** y a la transferencia electrónica de **“vales no fungibles en el ámbito de la tecnología de cadena de bloques”**, cuyo propósito es representar la propiedad de elementos únicos e irrepetibles en el ámbito digital, luego se considera que solo pueden ser servicios prestados por personas jurídicas que reúnan ciertas condiciones y debidamente autorizadas por el estado.

En este sentido, no se observa complementariedad ni intercambiabilidad entre los productos y servicios identificados por los signos confrontados, así como tampoco se considera razonable que los consumidores puedan atribuirles un mismo origen empresarial, teniendo en cuenta la realidad del mercado. Es así como se evidencian dos tipos de mercados diferentes que no se relacionan entre sí y que el consumidor no va a asociar con un único origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no hay conexidad competitiva ya que el destinatario final y los medios de publicidad no serán los mismos. Por lo manifestado, precisamente es la especificidad de cada uno de los servicios la que mantiene a salvo el derecho del consumidor en no confundirse al adquirir productos y servicios específicos, que de acuerdo con su interés necesite, y que, además, son puestos a disposición del consumidor en diferentes canales de comercialización, por lo que difícilmente el público acudiría a los mismos lugares en búsqueda de estos.

¹⁷ Definición disponible en: <https://dle.rae.es/bal%C3%B3n>

¹⁸ Concepto disponible en: <https://dle.rae.es/software?m=form>

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Así mismo, en observancia de la naturaleza, finalidad, forma de comercialización y calidad de los destinatarios, los productos y servicios en comparación usualmente no son ofrecidos por parte de los mismos empresarios, por lo que, con base en el criterio de razonabilidad, se descarta cualquier riesgo de confusión indirecta o riesgo de asociación.

De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de especialidad¹⁹, 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, de allí que, la conexidad verificada en un primer momento entre los productos pretendidos con la marca “**GOLD BALL**” (Mixta) y los productos y servicios que distingue la marca previamente registrada, se vea diluida en la medida que el análisis debe concentrarse en la finalidad que exhiben los unos y los otros, misma que es abiertamente disímil.

Finalmente, con relación a la argumentación del apoderado de la sociedad opositora, frente a la relación de conexidad proveniente de las coberturas cotejadas, relacionada directamente con la posibilidad de que los fanáticos del fútbol puedan a través de la tecnología blockchain obtener el balón con el que los jugadores marcan los goles en los partidos más importantes de Colombia y el mundo, y que al pretender el signo solicitado “**balones**” habría entre estas conexidad competitiva, esta Dirección le recuerda que, tal y como se analizó al inicio del presente análisis la finalidad de los productos y servicios cotejados no es la misma, luego considerar que un “**balón**” físico puede sustituir un “**balón**” digital o que el consumidor en búsqueda de un balón físico entre al aplicativo distinguido por la marca opositora para adquirirlo, logre satisfacer su necesidad, resulta inimaginable.

Ahora bien, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de la marca previamente registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

De conformidad con la Decisión 486 de 2000 que refiere que se deben presentar los dos requisitos para que un signo no sea registrado, esto es, que haya semejanzas susceptibles de generar confusión con una marca previamente registrada o solicitada, y que entre los productos y servicios que identifican, exista una conexión competitiva. Así, es claro que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Por lo anterior, al no existir relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos y servicios que identifica la marca registrada, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan marcas similares o incluso idénticas, si los servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión y/o de asociación, tal como sucede en este caso.

¹⁹ 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° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

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

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora **LES EDITIONS P. AMAURY**, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Cobertura
<p align="center">BALÓN DE ORO (Nominativo)</p>	<p align="center"><u>“Organización ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de fútbol del año”</u>, servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificación Internacional de Niza.</p>

Por otro lado, si bien la opositora **LES EDITIONS P. AMAURY**, alega la notoriedad del signo **“BALÓN DE ORO”** (Nominativa), la solicitud de declaratoria de notoriedad carece de especificidad, como quiera que no se establece claramente para qué productos y/o servicios se solicita tal declaratoria.

No obstante, del material probatorio allegado y dado el conocimiento del signo, se puede establecer que el signo referido se emplea principalmente para identificar la **“Organización ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de fútbol del año”**, servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificación Internacional de Niza.

Valoración del acervo probatorio:

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar³⁶; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba²⁰ [...]”.

Procederá esta Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora, el cual busca demostrar que el signo **“BALÓN DE ORO”** (Nominativo), es notoriamente conocido, para identificar servicios de **“Organización ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de fútbol del año”**, servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo la totalidad de los criterios para declarar la notoriedad de un signo establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²¹, a saber:

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)

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

²¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

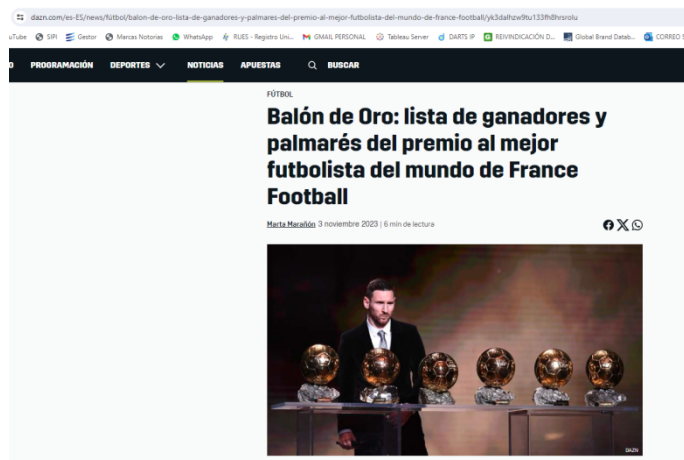
El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

De acuerdo con las pruebas aportadas, se puede inferir que el sector pertinente para la marca “**BALÓN DE ORO**” (Nominativo), está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de la organización de ceremonias y eventos de entretenimiento, especialmente el relativo al sector deportivo.

En esa medida, la notoriedad de la marca implica el conocimiento y difusión de esta, en donde las pruebas deben ser indiciarias en cuanto al conocimiento de marca se refiere, pues mediante un método cualitativo como éste se puede inferir que el signo ha sido perceptible por el público consumidor.

Con el propósito de acreditar que el conocimiento de la marca “**BALÓN DE ORO**” (Nominativa) dentro de los miembros del sector pertinente, la sociedad opositora allega en primer lugar numerosas capturas de pantalla contentivas de publicaciones y artículos de prensa no pagos en medios de comunicación, en los que se menciona la marca como identificadora del premio otorgado al mejor futbolista del año y a su impacto en el sector pertinente. De mentadas capturas se pueden destacar los siguientes:

- Artículo de fecha 09 de julio de 2023 titulado “*Balón de Oro: lista de ganadores y palmarés del premio al mejor futbolista del mundo de France Football*”.



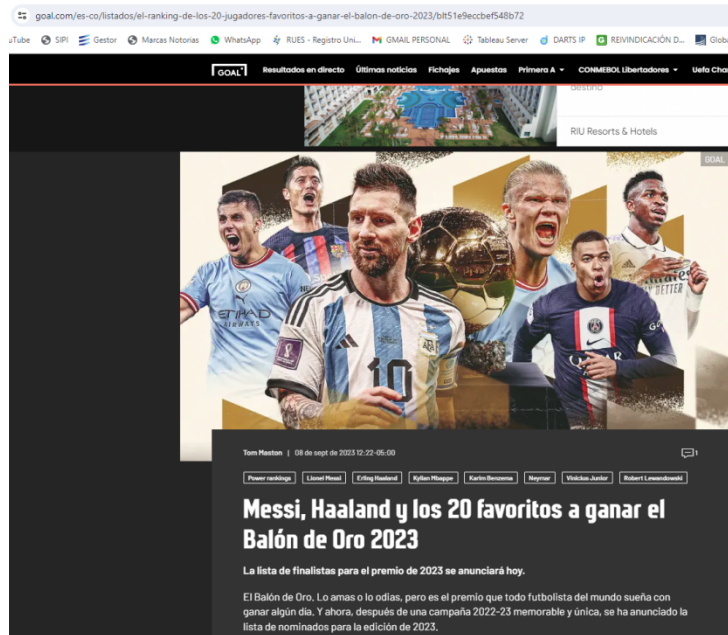
- Artículo de fecha 06 de septiembre de 2023 titulado “*Balón de oro 2023: ¿quiénes son los jugadores nominados al galardón? Lista completa*”.



Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

- Artículo de fecha 08 de septiembre de 2023 titulado “Messi, Haaland y los 20 favoritos a ganar el Balón de Oro 2023”.



- Artículo de fecha 05 de septiembre de 2023 titulado “Todos los latinos que conquistaron el balón de oro”.



- Artículo de fecha 06 de septiembre de 2023 del periódico El Espectador titulado “Histórico! Linda Caicedo fue nominada al Balón de Oro 2023”. En el referido artículo se menciona la nominación de la reconocida futbolista colombiana Linda Caicedo como la mejor jugadora de la temporada.



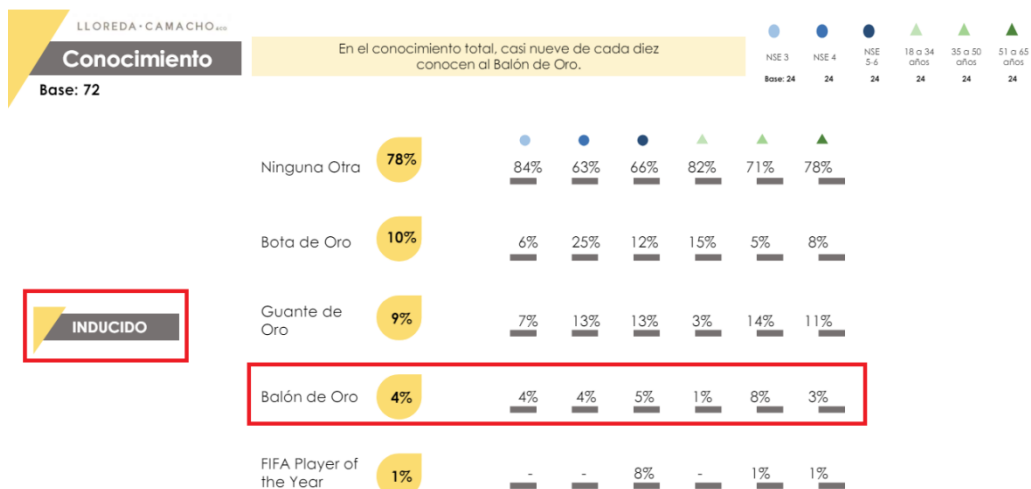
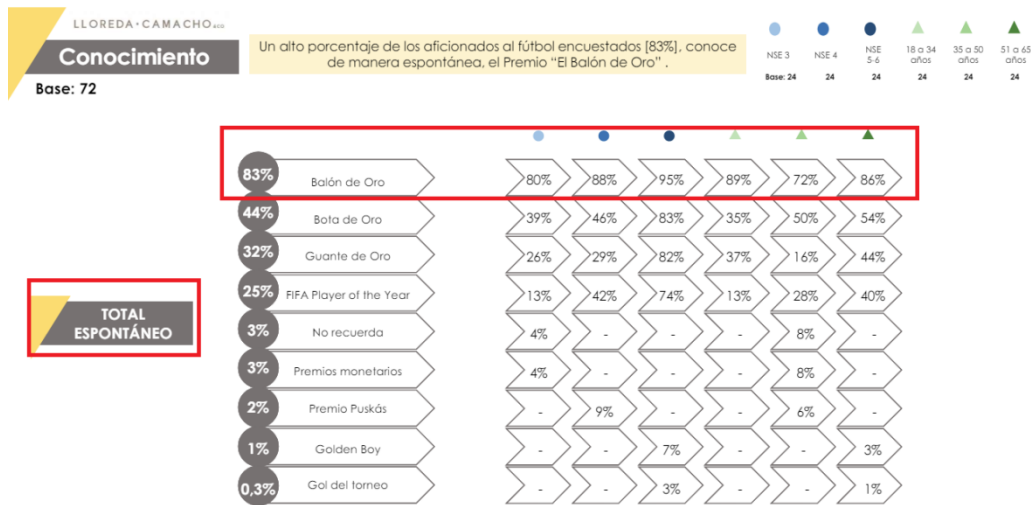
Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Aunado a lo anterior, se allega como Anexo # 10, un estudio realizado por la firma **METIS GROUP** en Bogotá – Colombia en el mes de octubre de 2023, el cual tuvo como propósito identificar si los consumidores conocían la marca **“BALLON D’OR” / “BALON DE ORO”** de titularidad de **LES EDITIONS P. AMAURY**, si los consumidores relacionan la marca **“BALLON D’OR” / “BALON DE ORO”** con un ente internacional y a su vez, establecer si la marca **“BALLON D’OR” / “BALON DE ORO”** está relacionada con un premio otorgado al mejor futbolista.

Mentado estudio se realizó a través de la aplicación presencial de un cuestionario estructurado, bajo un muestreo aleatorio estratificado (NSE 3 y 4) y por interceptación (NSE 5 y 6), con un grupo objetivo establecido de Hombres y Mujeres entre los 18 y los 65 años, especialmente personas a las que les gusta el fútbol; seguidores o interesados en alguna liga deportiva, competición o torneo de fútbol nacional o internacional y que ven los cotejos de deporte de manera frecuente.

Del estudio allegado se encuentra como conclusión que, un alto porcentaje de aficionados al futbol esto es, el 83% de los encuestados conoce de manera espontánea el premio identificado con la marca **“BALON DE ORO”** como uno de los máximos premios o reconocimientos a nivel mundial que un futbolista puede recibir por su desempeño; para lo relativo al conocimiento ayudado o inducido, la cantidad de aficionados que lo conoce llega al 4%.

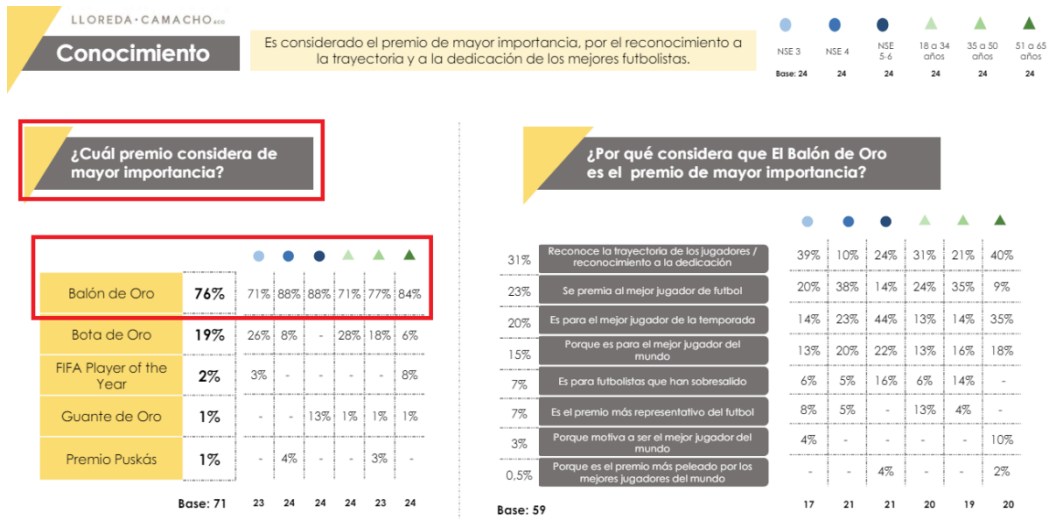


Adicionalmente, del estudio en comento se evidencia que tres cuartas partes de los aficionados lo consideran como el premio de mayor importancia en su ámbito, por el reconocimiento a la trayectoria y a la dedicación de los mejores jugadores de fútbol.

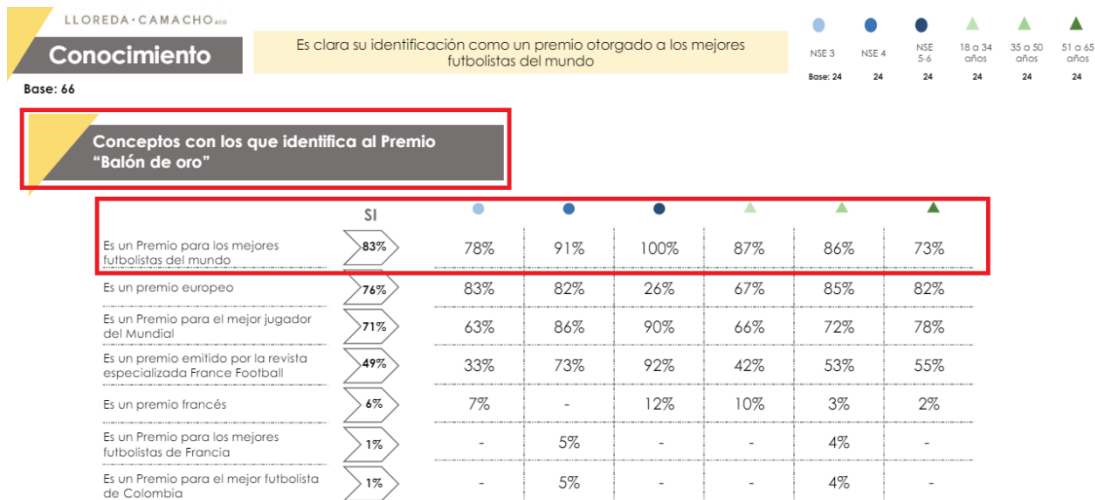


Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031



Finalmente, del extracto del estudio se evidencia que la marca **“BALÓN DE ORO”** (Nominativa) es la identificadora de un premio otorgado al mejor futbolista del año, considerando que los aficionados lo relacionan como un *“Premio para los Mejores Futbolistas del Mundo”* en donde 8 de cada 10 aficionados identifican mentado premio con la denominación **“BALÓN DE ORO”**.



Por otra parte, se allega el reporte de la encuesta realizada por la firma CUORE en octubre de 2023 en el país andino Perú, la cual evaluó el conocimiento de las marcas **“BALÓN DE ORO”** en dicho país, a través de la realización de encuestas realizadas a Hombres entre los 18 y los 45 años, residentes en hogares de los niveles socioeconómicos A2, B, y C, en donde como resultado de la evaluación a 924 Hinchas y asistentes a espectáculos futbolísticos, se evidenció que el reconocimiento de la marca **“BALÓN DE ORO”** se da para el premio que recibe anualmente un futbolista a nivel mundial, consolidando el 93% del conocimiento de forma espontánea y el 99% del conocimiento de forma asistida; teniéndose que un 98% de los encuestados consideran que es un premio internacional.

Así mismo, se evidencia en dicho estudio que, un 80% de los encuestados consideran el premio **“Balón de Oro”** más importante frente otros premios como Bota de Oro, Guantes de Oro y Fifa Player of the year. De igual forma, de manera espontánea, el 21% de los encuestados dijo que lo primero que se le venía a la mente cuando se les mencionaba **“Balón de Oro”** es que es un premio para el jugador más destacado, y el 12% menciona que es para el mejor jugador del mundo.

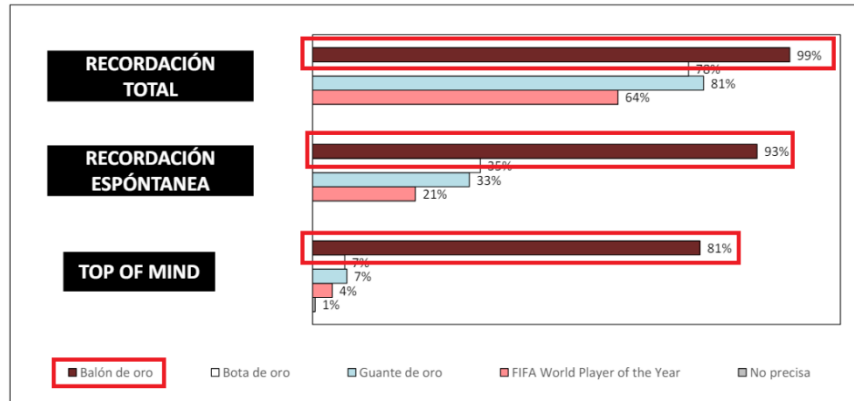
Asimismo, a un 20% lo primero que se le viene a la mente es Messi.



Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

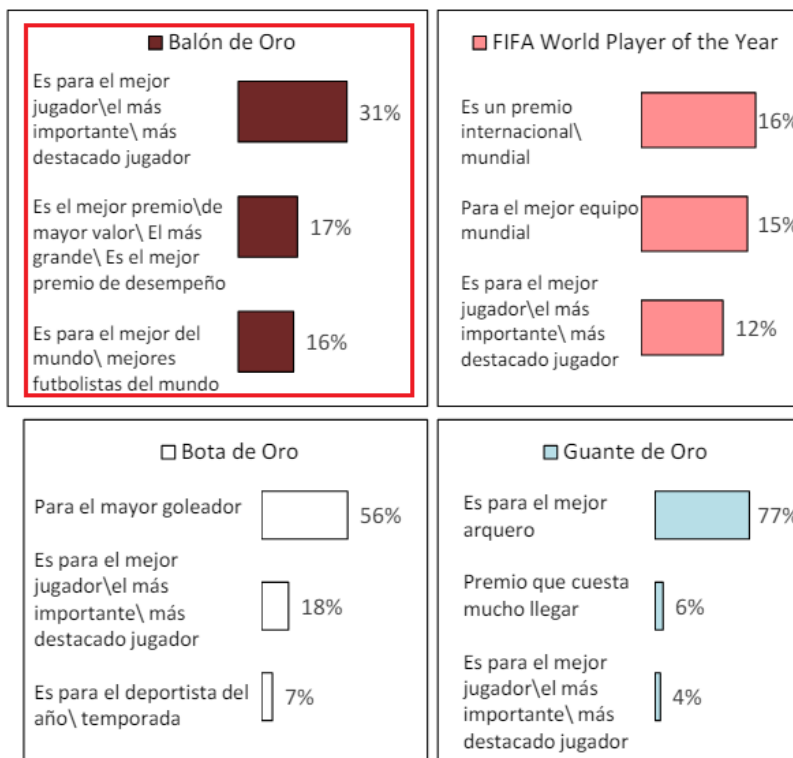
Premios reconocidos



Premios reconocidos



¿Por qué le da mayor importancia al premio...?



Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Finalmente y en sustento de la información relacionada hasta hoy, se encuentra dentro del plenario probatorio allegado una declaración jurada fechada del día 20 de octubre de 2023, rendida por la señora **AUORE AMAURY** en su calidad de representante legal de la sociedad opositora **LES EDITIONS P. AMAURY**.

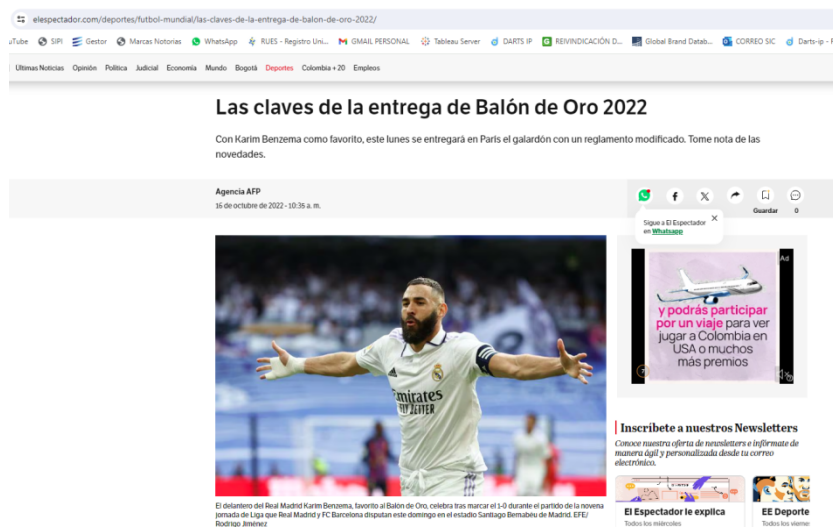
Al respecto, es pertinente indicar que, las declaraciones de parte tienen valor probatorio para hacer evidentes hechos que produzcan consecuencias jurídicas, cuando las afirmaciones que contienen son fácilmente corroboradas por otras pruebas que se alleguen dentro del proceso. Las declaraciones tienen unas limitaciones en cuanto a que en sí mismas, solo ofrecen información que indica ciertos hechos pero que, aisladamente consideradas no tienen capacidad de ser plena prueba del hecho y producir consecuencias jurídicas. Por ende, este documento deberá ser analizado en conjunto con las demás pruebas aportadas por la parte.

Así, *“las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte”*²²(subrayado por fuera del texto original)

De conformidad con lo anterior, esta Dirección encuentra que la declaración en comento relaciona que la marca **“BALLON D'OR”** o **“BALÓN DE ORO”** fue creada en 1956, en Francia, por la revista francesa de fútbol "France Football", publicada por una de las filiales de **LES EDITIONS P. AMAURY**, a saber, la sociedad francesa **L'EQUIPE**. Que la designación del ganador del premio **"BALÓN DE ORO"** es realizada por un jurado de periodistas deportivos de todo el mundo que votan por el mejor jugador de fútbol del año elegido de una lista de los jugadores más destacados del año y que cuando se creó en 1956, el premio se otorgaba únicamente al mejor jugador europeo que disputara un campeonato europeo.

Cuando se entrega oficialmente el premio **“BALLON D'OR”** o **“BALÓN DE ORO”** a los ganadores, se organizan ceremonias que son transmitidas por los principales canales de televisión franceses y también hay extractos de estas ceremonias transmitidos por muchos canales de televisión extranjeros.

En sustento de lo anterior, se allegan con la declaración jurada algunas capturas de pantalla de artículos publicados en medios de comunicación colombianos, en donde se obtiene información de la marca **“BALON DE ORO”**, dentro de los que se destacan los siguientes:



²² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031



De conformidad con lo anterior, es evidente que la marca “BALON DE ORO” (Nominativa) de propiedad de la sociedad **LES EDITIONS P. AMAURY** es una marca que destaca dentro del sector pertinente. En consecuencia, el plenario probatorio hasta ahora analizado demuestra un conocimiento relevante de la marca no solo por parte de los consumidores colombianos, sino del país andino Perú, en la identificación de la ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de fútbol del año.

Así las cosas, dichas pruebas son útiles según lo dispuesto en el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, según la cual “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros “el



Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro”.

No obstante lo anterior, se procederá con la evaluación de los demás requisitos exigidos por el artículo 228 de la Decisión 486.

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).

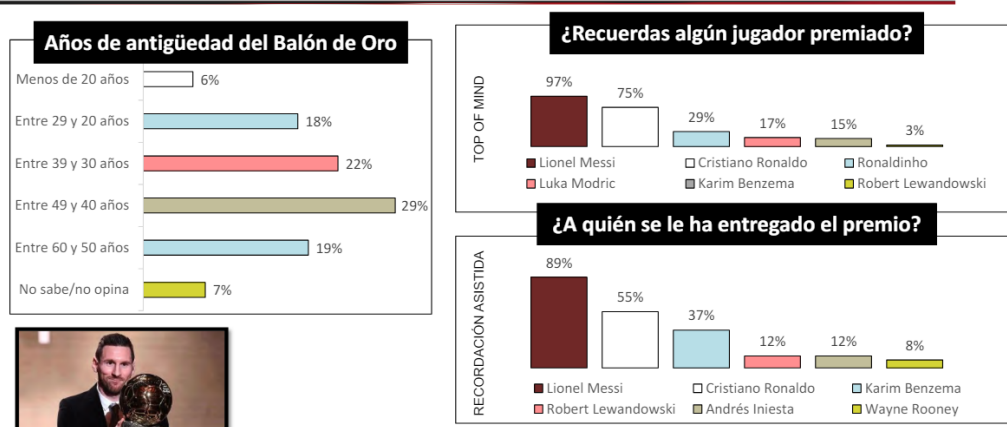
El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

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, lo que 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.

Sobre la duración, amplitud y extensión geográfica de la marca “**BALON DE ORO**” (Nominativa), así como de su utilización y promoción, la sociedad opositora allega en primer lugar una captura de pantalla de la enciclopedia en línea Wikipedia en donde se puede obtener información sobre la marca, especialmente la relacionada con su historia la cual data desde el año 1956; sus múltiples ganadores desde su primer otorgamiento; historial de entrega masculino y femenino; los tipos de premios otorgados como “Super Balón de Oro” (1989), “Balón de Oro Honorífico” (1995), “FIFA Balón de Oro Honorífico” (2014), “Trofeo Kopa” (2018), “Trofeo Yashin” (2019), “Dream Team” (2019-2020), entre otros.

En adición a lo anterior, se adecua a este criterio el reporte de la encuesta realizada por la firma CUORE en octubre de 2023 en el país andino Perú, la cual evaluó el conocimiento de las marcas “**BALON DE ORO**” en dicho país, a través de la realización de encuestas realizadas a Hombres entre los 18 y los 45 años, residentes en hogares de los niveles socioeconómicos A2, B, y C, en donde como resultado de la evaluación a 924 Hinchas y asistentes a espectáculos futbolísticos, se evidenció que los encuestados también reconocen que la marca “**BALÓN DE ORO**” (Nominativa) distingue un premio que tiene muchos años de institucionalizado, catalogándolo con más de cuarenta y nueve años de antigüedad.

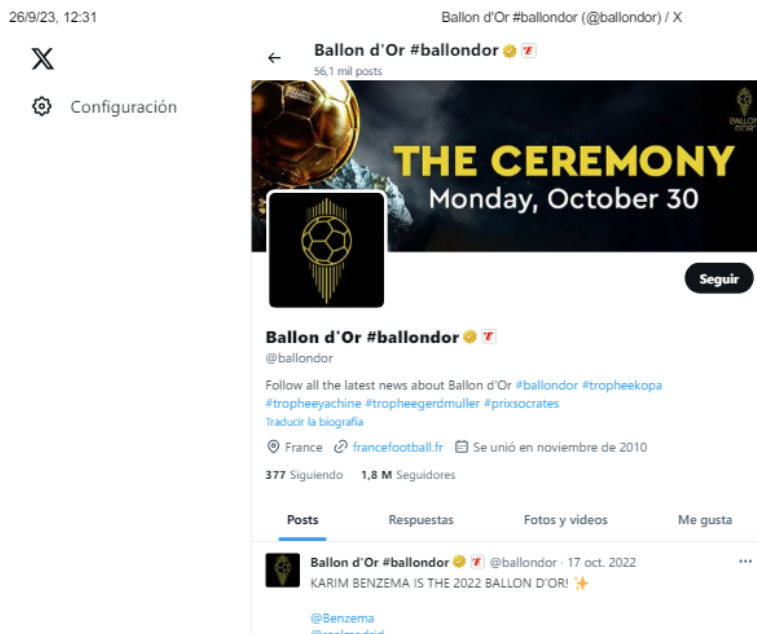
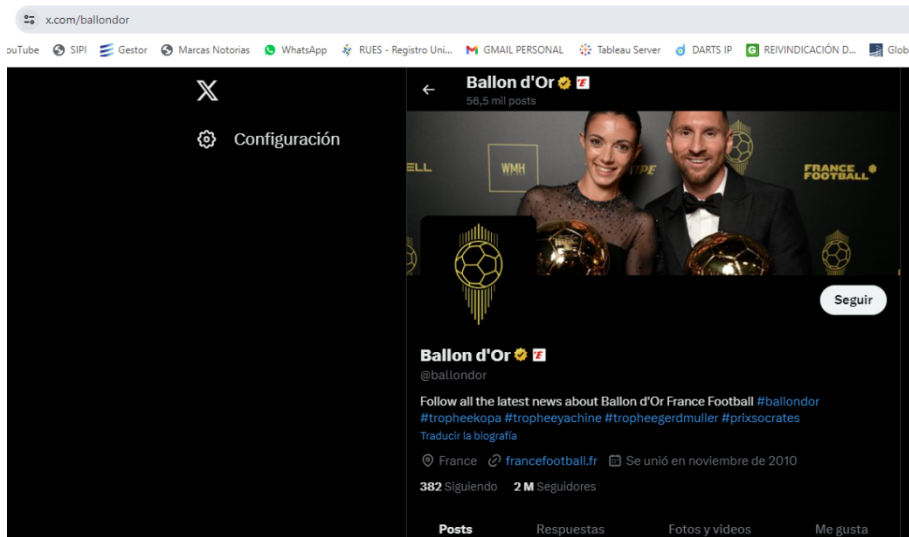
Sobre el Balón de Oro



Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Aunado a lo anterior, se allegan impresiones de pantalla y fotografías que dan cuenta de la presencia de la marca **“BALON DE ORO”** en redes sociales como Instagram y Twitter (X); así mismo, se menciona dentro de la declaración jurada rendida por la señora **AUORE AMAURY** en su calidad de representante legal de la sociedad opositora **LES EDITIONS P. AMAURY**, un listado de los premios otorgados a prestigiosos futbolistas sudamericanos conocidos y reconocidos a nivel mundial.



De conformidad con lo anterior, en primera medida 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 por ello mismo implique un reconocimiento mayor por parte de los consumidores. Por el contrario, se trata de conductas comunes que pueden ser adelantadas para identificar servicios que no gozan de un reconocimiento superior al promedio.

No obstante lo anterior, del plenario probatorio estudiado hasta aquí, queda demostrado no solo la existencia de la marca **“BALÓN DE ORO”** en el mundo para la identificación de los servicios de la clase 41° internacional y a su vez, queda demostrado el uso extenso que, de esta se ha hecho para la celebración de entrega del premio al mejor jugador de fútbol del año, actos estos que son un claro referente de un origen empresarial único e inequívoco.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

Así las cosas, el plenario antes relacionado, corrobora el amplio espectro y alcance que ha tenido la marca “**BALÓN DE ORO**” en el territorio nacional y en el mundo. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles, y se consideran determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino.

Conclusiones respecto del análisis probatorio:

Los argumentos antes esgrimidos y el plenario probatorio allegado no solamente ofrecen una idea general de la situación del mercado a través del cual la sociedad **LES EDITIONS P. AMAURY** desarrolla su actividad empresarial a través de la marca “**BALÓN DE ORO**” (Nominativa), sino que sirven para dar una interpretación clara de la marca en el escenario económico.

A juicio de esta Dirección, las pruebas aportadas dan cuenta de que el alto posicionamiento de la marca “**BALÓN DE ORO**” (Nominativa) se ha dado en lo que respecta al periodo comprendido **entre el año 2018 y el mes de diciembre del año 2023**, pues las pruebas de uso, y aquellas relativas a su conocimiento dentro de los miembros del sector pertinente, son lo suficientemente relevantes para inferir que el signo es considerado como notorio dentro de este.

Adicionalmente, esta Dirección evidencia dentro del plenario probatorio allegado, un listado de pronunciamientos de las oficinas de la Unión Europea, Perú, México y Turquía, en donde se ha reconocido la reputación de la que goza la Marca “**BALÓN DE ORO**” desde el año 2018 y hasta el año 2023, que aunque no son vinculantes para esta Dirección en virtud de la independencia de sus actuaciones, si resultan relevantes para la determinación de la notoriedad de la marca.

Lo anterior, considerando que a pesar de no encontrarse evidencia para probar los demás criterios del artículo 228 de la Decisión 486, el conocimiento demostrado es más que suficiente para determinar que el signo goza de una calidad especial que lo hace distinguible y que le permite su fácil identificación no solo en el territorio de la Comunidad Andina, sino a nivel mundial, pues debe tenerse en cuenta que no es necesario acreditar todos los factores descritos en el artículo 228, pues dicha norma debe aplicarse de manera sistemática con el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 en cuanto que un signo puede ser notorio, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Esto implica que no hay tarifa probatoria, es decir, eventualmente el acervo probatorio podrá estar enfocado en criterios diferentes a los indicados en el artículo 228 y no por esta razón la Superintendencia podrá negar la calidad de notorio a un signo.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para declarar la notoriedad de la marca opositora “**BALÓN DE ORO**” (Nominativa) desde el año 2018 y hasta el mes de diciembre de 2023, para identificar “*organización ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de fútbol del año*”, servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificación Internacional de Niza, permitiendo a esta Dirección tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca y su nivel de utilización, antigüedad, publicidad y promoción.

Finalmente, frente al argumento del apoderado de la sociedad solicitante, respecto de la inexistencia de registros marcarios en Colombia de la marca “**BALÓN DE ORO**”, esta Dirección le recuerda que no es requisito indispensable que una marca que se pretenda notoria acredite en primera medida su registro como tal en la Comunidad Andina pues, la definición de marca notoria contemplada en el artículo 224 de la Decisión 486 de la

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031


Comisión de la Comunidad Andina, 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”²³, sin que exija tal registro.

En consecuencia, esta Dirección procederá a realizar el análisis comparativo entre el signo solicitado y el signo reconocido como notorio, como quiera que la declaratoria de la notoriedad de la marca **“BALÓN DE ORO”** (Nominativa) se encuentra dentro del periodo para el cual se solicitó el registro del signo que se analiza, esto es el día 02 de junio de 2023.

Partiendo de lo anterior, está Dirección procederá con el análisis convocado por la opositora a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Análisis comparativo frente a marca notoria “BALÓN DE ORO” (Nominativa):

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 <p>GOLD BALL</p>	<p>BALÓN DE ORO</p> <p>(Nominativo)</p>

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo es considerado como notorio, ya que en su momento se logró acreditar el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

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

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

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

²³ Título XIII “DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS”, Decisión 486 del 2000.



Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

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

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que **el signo solicitado podría generar riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor, lo que desencadenaría en un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio y atraer clientes hacia sus productos**, haciéndoles creer que los productos pretendidos, son ofrecidos por la marca notoriamente conocida, debido a que, la configuración visual, y conceptual de los signos **GOLD BALL**²⁴ y **BALÓN DE ORO** genera en el consumidor un riesgo de confusión indirecta, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto se puedan asociar a un origen empresarial en común, debido a la semejanza hallada en su identidad conceptual para la denominación de sus productos **GOLD BALL**, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas expresiones y por lo mismo puede pensar que se trata de productos que tienen un origen empresarial en común.

Razón por la cual, el uso del signo solicitado “**GOLD BALL**” en el mercado, en especial cuando se trata de “**todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fútbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de fútbol americano. pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables**”, haría que el consumidor los asocie como provenientes del mismo origen empresarial, sin serlo.

Por otra parte, esta Dirección evidencia que el signo “**BALÓN DE ORO**” (Nominativo) cuenta con una fuerza distintiva intrínseca particular, toda vez que su significado conceptual no se encuentra asociado a los servicios que identifica, presentándose como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos, lo cual refuerza aún más su distintividad.

Así se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario, la cual en este caso se refuerza, debido a lo arbitrario de la expresión ‘**BALÓN DE ORO**’ y al uso de una imagen que corresponde a la representación gráfica de un balón de oro.

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 - Presuntos actos de competencia desleal:

A efectos de probar la situación de hecho contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, relacionada con la presunta ejecución de actos de competencia desleal, la sociedad opositora **LES EDITIONS P. AMAURY** a través de su apoderado, basa su invocación en los siguientes argumentos:

²⁴ Traducción disponible en: <https://www.deepl.com/es/translator#en/es/gold%20ball>

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

(...) Causal de irregistrabilidad consagrada en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De lo anterior se desprende entonces que todo comerciante debe obrar de buena fe en sus negocios y, si bien es normal que las personas traten de obtener ventajas competitivas en el mercado, lo que no está permitido es hacerlo por medio de actos que resulten contrarios a la competencia leal, a la buena fe y a las sanas costumbres comerciales.

En el caso en concreto, tenemos que la solicitud de GIVA SPORT SAS, para el registro de la marca GOLD BALL (Mixta), fue presentada de mala fe pues, como se desprende de las pruebas que se allegan al presente, el titular de la marca BALON DE ORO es mi representada Les Editions P. Amaury.

En efecto, la marca BALON DE ORO fue creada en 1956, en Francia, por la revista francesa de fútbol "France Football", publicada por una de las filiales de Les Editions P. Amaury, a saber, la sociedad francesa denominada L'EQUIPE. La marca BALON DE ORO se registró en Francia por primera vez en 1978, como marca denominativa y como marca figurativa. Posteriormente, esta marca se registró en todo el mundo. Hoy en día, el premio BALON DE ORO se considera el más prestigioso de todos los galardones deportivos y se concede cada año al mejor futbolista del año.

De lo anterior queda claro que el creador y titular de la marca BALON DE ORO es mi representada. Por lo tanto, es posible concluir que en el presente caso existen indicios razonables para pensar que esta solicitud fue presentada de mala fe y con el objeto de perpetrar y/o consolidar actos de competencia desleal, por lo que, de concederse el registro de la marca GOLD BALL a nombre de GIVA SPORT SAS, se estaría causando un evidente perjuicio a Les Editions P. Amaury, así como a los consumidores, como resultado de la confusión que generaría en el mercado, dando la impresión de que el titular de la marca balón DE OROS es Les Editions P. Amaury lo cual va en contra de la realidad.

a) Actos de confusión: Violación del artículo 10 de la Ley 256 de 1996:

En el presente caso se desprende que la reproducción que está haciendo GIVA SPORT SAS de la marca BALON DE ORO, así como del nombre del premio futbolístico más importante, en busca de obtener derechos de exclusiva sobre una marca idéntica, sin duda generará confusión dentro del consumidor quien la asociaría inmediatamente con el solicitante más aun siendo parte de la integrante con el mismo nombre. Lo anterior, teniendo en cuenta que las expresiones GOLD BALL de la marca solicitada son comúnmente conocidas en el idioma castellano por lo que el consumidor perfectamente traducirá dicha expresión a BALON ORO, pudiendo entonces relacionarla con la marca de mi representada.

Por tanto, de concederse el registro de la marca solicitada GOLD BALL, el riesgo de confusión sería inevitable pues el consumidor promedio, ante la identidad entre las marcas no contaría con las herramientas suficientes para distinguir su origen empresarial.

b) Actos de explotación de la reputación ajena: Violación del artículo 15 de la ley 256 de 1996:

El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un competidor.

En el presente caso, la reproducción que hace GIVA SPORT SAS del premio futbolístico BALON DE ORO así como de la marca BALON DE ORO, teniendo en cuenta que las expresiones de la marca solicitada al ser traducidas al idioma castellano significan BALON ORO, se facilitaría la consolidación de actos de

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

explotación de la reputación ajena proscritos por la Ley 256 de 1996, en la medida en Natalia Serrano Cardozo estaría sacando provecho del esfuerzo económico y creativo de mi representada.

c) Cláusula general de competencia: Violación del artículo 7 de la ley 256 de 1996:

A la luz de los artículos trascritos, podemos afirmar que la solicitud de registro para la marca GOLD BALL, que se tramita bajo este expediente, fue presentada por GIVA SPORT SAS, de mala fe y en abierta oposición a los usos y prácticas honestos en materia comercial, como un intento desleal de apropiarse y aprovecharse del signo distintivo de un tercero, generando no sólo confusión en el mercado, sino aprovechándose de la reputación que la banda se ha forjado durante varios años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En efecto, como se desprende de las pruebas aportadas y de los argumentos esgrimidos a lo largo del presente escrito, GIVA SPORT SAS, pretende obtener el registro de una marca idéntica a la marca BALON DE ORO de Les Editions P. Amaury., actuando de manera desleal.

Por lo tanto, la solicitud de registro para la marca GOLD BALL incurre en la prohibición general del artículo 7 de la Ley 256 de 1966, en concordancia con el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la medida en que tiene como intención final confundir al consumidor respecto del origen del nombre BALON DE ORO, perjudicando los intereses de Les Editions P. Amaury. (...)

Valoración del acervo probatorio

Para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 respecto de los actos vinculados a la competencia desleal y la propiedad industrial es indispensable la verificación de indicios que permitan concluir que en el mercado se ejecutará o se propiciará la comisión de un acto de competencia desleal derivado del registro del signo, mediante la constatación de pruebas de uso en el mercado de un signo efectiva y realmente engañoso o de la intención de su utilización a fin de obtener una ventaja competitiva ilegítima frente a los demás competidores.

En este orden de ideas, procederá esta Dirección a analizar si en el presente caso se **presentan indicios** que permitan inferir que el signo solicitado, se presentó a registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En primer lugar, sea del caso advertir que frente a la Propiedad Intelectual, El Tribunal Andino ha determinado las siguientes particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008)

Así mismo, el Tribunal Andino ha indicado que el grupo clasificado como el de “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:

“No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116- IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno. ²⁵”.

Finalmente, el Tribunal concluye:

“En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal.

El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

Sobre el fin concurrencial

De acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”²⁶, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los

²⁵ Proceso 51 IP 2013.

²⁶ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda.²⁷

Caso concreto

Vistos los argumentos planteados por la sociedad opositora, esta Dirección recalca que, para que se pueda aplicar la causal aludida se hace necesario que medien indicios suficientes que permitan inferir el posible actuar desleal por parte de la solicitante, por lo que tanto la argumentación como el eventual material probatorio aportado por la sociedad opositora debe propender por demostrar si quiera la existencia de una presunta finalidad concurrencial, esto es que medie o existan indicios de la posible comisión una conducta que **lesione, o puede lesionar, a otro concurrente, a los consumidores o al orden económico**. Resulta necesario que se verifique el interés del presunto agente infractor **en mejorar su posición competitiva en relación con un mercado respecto del cual guarde un interés** competitivo, directo o indirecto con algún otro agente económico.

En relación con lo expuesto y una vez analizado todo el material probatorio aportado, se constató que no existe evidencia probatoria alguna que demuestre la presencia de algún indicio que permita inferir que la solicitud de registro del signo bajo análisis podría permitir, facilitar, consolidar o perpetrar la comisión de un acto de competencia desleal.

Adicionalmente, esta Dirección encuentra que la argumentación del apoderado de la sociedad opositora está encaminada a demostrar que el signo **“GOLD BALL”** es confundible con la marca **“BALÓN DE ORO”** gracias a su identidad conceptual y no como un actuar que se está desplegando en aras de consolidar a la sociedad **GIVA SPORT SAS** solicitante, sobre la sociedad **LES EDITIONS P. AMAURY**.

Ahora bien, téngase en cuenta que, de conformidad con el artículo 10° de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en *“garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado”²⁸*, se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error *“sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen”²⁹*, sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir.

En consecuencia, tal y como se estableció en el punto anterior, el signo solicitado no corre el riesgo de generar confusión respecto de la sociedad opositora, por lo que los supuestos actos de mala fe que según el recurrente se configuran a partir de la similitud de los signos simplemente pierden su sustento.

Por otro lado, en cuanto a la explotación de la reputación ajena, *“téngase en cuenta que dicha conducta condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro en el mercado lo que, desde luego, debe ser acreditado por quien lo alega, en tanto que no basta referir que se tiene determinada trayectoria o reputación en el mercado, sino*

²⁷ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

²⁸ BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 294

²⁹ Ibídem. Pág. 357.

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

que se hace necesario aportar pruebas a la actuación que así lo respalden³⁰. Al respecto, se evaluó y determinó la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, pues el presupuesto de esta causal no trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, sino se trata entonces de determinar si dichos **actos deshonestos**, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, lo cual no se prueba en el presente asunto.

En conclusión, esta Dirección observa que, no se presentan elementos suficientes dentro del acervo probatorio que permitan inferir sobre la presencia de indicios que determinen que la solicitud bajo estudio fue presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y, partiendo del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Finalmente, es preciso anotar que si bien la sociedad opositora allega una serie de elementos probatorios que buscan ser indicios sobre un presunto uso inadecuado del signo solicitado en el mercado, corresponderá a un escenario diferente analizar si su uso en el mercado se realiza o realizará de una forma diferente, en tanto esta instancia no es la competente para analizar dicha situación.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurará un uso diferente del signo solicitado en registro, el opositor pueda acudir ante las instancias competentes.

Conclusión

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

No obstante lo anterior, no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar la notoriedad del signo “**BALÓN DE ORO**” (Nominativo), para identificar “**organización ceremonia de entrega del premio al mejor jugador de fútbol del año**”, servicios comprendidos en la clase 41° de la Clasificación Internacional de Niza, para el período comprendido entre el año 2018 y el mes de diciembre de 2023.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **LES EDITIONS P. AMAURY**, frente a la clase 28° solicitada, en lo que respecta a la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

ARTÍCULO 3: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por la sociedad **GOL-BALL INC.**, frente a la clase 28° solicitada.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **GOLD BALL** (Mixta) para distinguir productos

³⁰ Superintendencia de Industria y Comercio, El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia No. 637 del 28 de septiembre 2011. Expediente No. 05130733

Resolución N° 26773

Ref. Expediente N° SD2023/0047031

comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza³¹, solicitada por la sociedad **GIVA SPORT SAS** solicitante del registro, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a la sociedad **GIVA SPORT SAS** solicitante del registro, a **GOL-BALL INC** y a **LES EDITIONS P. AMAURY** sociedades opositoras, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de esta, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de mayo de 2024



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

³¹ **28:** Todo tipo de balones para deportes como lo son: balones de fútbol, balones de baloncesto, balones de voleibol, balones de béisbol de caucho, balones de fútbol americano. Pelotas de deporte, como lo son: pelotas de béisbol, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de tenis blandas, pelotas de tenis de mesa, pelotas de tenis plataforma, pelotas para juegos de raqueta, pelotas de playa inflables.