

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 52755 - - e

Ref. Expediente N° 13- 88731

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 67702 de 21 de noviembre de 2013, la Dirección de Signos Distintivos negó la solicitud de registro de la marca nominativa EXCESS INTENSITY, solicitada por la sociedad The Procter & Gamble Company para identificar: “jabones de baño, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para la limpieza, cuidado y belleza de la piel, el cuero cabelludo y el cabello”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que la sociedad solicitante The Procter & Gamble Company mediante escrito radicado dentro de la oportunidad legal conferida para el efecto, el cual satisface los requisitos legales para su trámite, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, solicitando revocar en su integridad lo allí dispuesto y en su lugar se conceda el registro marcario solicitado.

Sirven como sustento del recurso en estudio los siguientes argumentos:

*(...) “Las marcas cotejadas se encuentran compuestas por palabras diferentes, cuya disposición permite que el consumidor sea perfectamente capaz de individualizar cada una.*

*En efecto, la marca registrada esté compuesta por cinco vocablos diferentes, mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta por dos palabras en inglés”. (...)*

*(...) “Lo anterior, ratifica la posición de mi representada en la medida en que el elemento que sin duda alguna se fija en la mente del consumidor promedio, al observar la marca registrada son las letras XS - cuya pronunciación en el idioma español es EQUIS ESE.” (...)*

*(...) “La marca solicitada se basa en la combinación de expresiones que en total suman doce sílabas e/quis/e/se/ex/cess/de/pa/co/ra/ba/nne, en donde el sonido prosódico se ubica en el elemento XS, que en español se lee EQUIS ESE.*

Resolución N° 527 55 -- 4  
Ref. Expediente N° 13-88731 527 55 -- 4

*De otro lado, la marca fundamento del rechazo se basa en la combinación de dos palabras en inglés que abarcan seis sílabas, /ex/cess/in/ten/si/ty, en donde además se presenta una pronunciación en conjunto claramente diferenciable frente a aquella de la marca solicitada, por su énfasis en el la expresión INTENSITY.” (...)*

**TERCERO:** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

“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”.

**CUARTO:** Que de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación. En primer lugar, que el signo solicitado no sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero. Establecida la identidad o semejanza de los signos confrontados, el segundo supuesto de hecho que impide el registro de la marca, es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, 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, en los consumidores.

De conformidad con lo expuesto y una vez revisadas todas y cada una de las actuaciones surtidas, así como los antecedentes que reposan en la base de datos de la entidad, esta Delegatura dando plena observancia a lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme al cual dentro del presente trámite deben resolverse todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas, así como las que surjan con motivo del recurso interpuesto, concluye que los argumentos del recurrente expuestos en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos, cuando señala en la resolución recurrida lo siguiente:

*(...) “Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.*

*En el caso concreto, el signo solicitado es una marca compuesta que incorpora parte del elemento sobre el cual pesa la distintividad de la marca previamente registrada; la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término EXCESS en los signos distintivos comparados, los cuales ocupan un lugar determinante dentro del conjunto, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados por un mismo ente y que quizás la adición del término INTENSITY así como la eliminación de los elementos nominativos restantes, son parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, se genera la denominada confusión indirecta.” (...)*

*(...) “Obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir: "jabones de baño, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para la limpieza, cuidado y belleza de la piel, el cuero cabelludo y el cabello", productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*Por su parte, la marca previamente registrada distingue: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos", productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos que no sólo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, sino que también se identifican plenamente con los mismos, pues pertenecen a la categoría de productos para la limpieza y el aseo personal y comparten por lo tanto objeto y finalidad. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).*

*De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos del empresario titular de tal signo.” (...)*

Para esta Delegatura es evidente que el signo solicitado podría generar confusión, tanto directa como indirecta, en los consumidores, por motivo de la identidad o semejanza con el signo registrado ante esta autoridad de propiedad industrial, lo cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina impide el registro solicitado por el recurrente.

Resolución N° 52755--9  
Ref. Expediente N° 13-88731

Finalmente es de notar que, no existen nuevos supuestos de hecho ni otras razones de derecho que generen la necesidad de estudiar situaciones diferentes a las ya analizadas.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Confirmar la decisión contenida en la Resolución N°67702 de 21 de noviembre de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Notificar el contenido de la presente decisión a la sociedad solicitante The Procter & Gamble Company, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa.

**Notifíquese y Cúmplase**

Dado en Bogotá D.C., a los 29 AGO 2014

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

  
JOSE LUIS LONDONO FERNÁNDEZ

Proyectado por: FAD  
Revisado por: DEML

Apoderado:  
Álvaro Correa Ordoñez