

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Resolución No. SENADI-DTOP-2024-0001124-R

Trámite No. SENADI-2022-86964 registro del signo EL BUS DE LOS CAMPEONES + GRAFICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPOSICIONES. - Quito, **10 MAY 2024**, a las 10h40.-

ANTECEDENTES:

1. El 10 de noviembre de 2022, Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Quindetour Cia. Ltda, solicitó el registro del signo EL BUS DE LOS CAMPEONES + GRAFICA, para identificar "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". Clase internacional No. 41
2. El 14 de agosto de 2023, DUKERS TRAVEL, presentó oposición al registro del signo solicitado, argumentando ser titular de la marca: LA CARAVANA DEL CAMPEON DUKERS más logotipo, para la clase internacional No. 41 y de la obra LA CARAVANA DEL CAMPEÓN.
3. Mediante providencia emitida el 29 de agosto de 2023, notificada el 31 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, corrió traslado con la oposición presentada por DUKERS TRAVEL, en contra de la solicitud de registro del signo EL BUS DE LOS CAMPEONES + GRAFICA, concediéndole al solicitante el término de 30 días para que conteste.
4. El 12 de octubre de 2023, DUKERS TRAVEL, presentó escrito de prueba y anexos, cuyos contenidos han sido considerados al momento de emitir la presente Resolución
5. El 21 de diciembre de 2023, DUKERS TRAVEL, presentó alegato, cuyo contenido ha sido considerado al momento de emitir la presente Resolución
6. Agréguese al expediente administrativo el escrito presentado por Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Quindetour Cia. Ltda, de fecha 10 de enero de 2024, cuyo contenido ha sido considerado al momento de resolver.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO: COMPETENCIA.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI- como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, que, de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, será el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Mediante la Resolución Nro. 005-2023-DG-NI-SENADI de 24 de julio de 2023, se expidió el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), en virtud del cual, esta Dirección Técnica de Oposiciones es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Acción de Personal Nro. SENADI-DATH-2023-08-243 de 01 de agosto de 2023.

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL. - Esta Autoridad observa que no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar al trámite de la presente oposición.

TERCERO: ARGUMENTOS. - Para iniciar el análisis del presente caso, esta Autoridad analizará las principales argumentaciones expuestas por las partes:

3.1 En su oposición DUKERS TRAVEL, argumentó principalmente lo siguiente:

- El signo solicitado genera riesgo de confusión en los consumidores, en relación con la marca registrada y derecho de autor denominado LA CARAVANA DEL CAMPEON DUKERS más logotipo y LA CARAVANA DEL CAMPEON.
- El signo pretendido para registro genera un riesgo de confusión en los consumidores en relación con la marca y derecho de autor.
- Los signos en conflicto son exactamente similares, especialmente en lo conceptual e ideológico.
- El solicitante hace solo un cambio de palabras para dar a entender que es diferente a la marca y Derecho de Autor registrados.
- Identidad entre los servicios de los signos en conflicto, clase internacional No. 41
- El solicitante del signo ha mantenido relaciones laborales con el titular del registro de la marca y derecho de autor.
- Existe una mala fe y competencia desleal por parte del solicitante.

3.2 Por su parte, Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Quindetour Cia. Ltda, en su escrito de alegato señaló lo siguiente:

- La empresa QUINDETOUR CIA.LTDA, cuenta con 12 años de funcionamiento y es experta en la creación de experiencias en el ámbito turístico y también en el ámbito recreacional, deportivo, artístico y de eventos.
- Desde la creación de la empresa en el año 2011, Quindetour Cia. Ltda ha brindado servicio especializado a los diferentes equipos de deportistas de élite.
- Con el afán de potenciar este producto específico, la empresa Quindetour ha creado la marca: El Bus de los Campeones
- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA. LTDA. posee abundante publicidad con la cual ha llegado al consumidor.
- El signo solicitado es completamente distintivo y demuestra el ingenio que realizó nuestra representada, pues su conjunto marcario es alusivo a determinar su origen empresarial, desvirtuando completamente todo lo mencionando anteriormente por la contraparte.

CUARTO: ANÁLISIS. -4.1 Para acceder al registro como marca de un signo, de acuerdo con el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aquel debe cumplir con dos requisitos: ser susceptible de ser representado gráficamente; y, ser capaz de distinguir productos o servicios en el mercado.

4.2 En relación con el requisito de distintividad, es preciso indicar que aquel posee una dualidad (distintividad intrínseca y extrínseca). La primera se relaciona con la aptitud del signo de distinguir e identificar productos o servicios en el mercado y la segunda respecto de la capacidad del signo de diferenciarse de otros que distinguen productos o servicios en el mismo.

En consecuencia, la capacidad distintiva que posee un signo registrable constituye el elemento funcional que permite identificar los productos de una empresa, los servicios que presta o las actividades que realiza, por sí misma y frente a otras de la misma o similar clase.

4.3 Ahora bien, en el contexto del análisis de la distintividad extrínseca, esto es, la que tiene que ver con la capacidad del signo de diferenciarse de aquellos previamente protegidos por un derecho de propiedad intelectual, es preciso verificar la existencia de otros derechos que pudieran verse afectados por el registro del solicitado, en desmedro de los derechos de los consumidores a no verse confundidos o engañados.

4.4 De conformidad con lo anterior, la falta de distintividad constituye una de las causales que imposibilitan el registro de un signo distintivo, por lo que un signo que no individualice los productos o servicios que desea proteger de los previamente registrados, no podrá ser inscrito; tampoco podrá registrarse un signo cuya denominación no tenga los suficientes elementos que le diferencien de los demás registrados con anterioridad.

4.5 De la revisión realizada en los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar que la opositora DUKERS TRAVEL, es titular de la marca y derecho de autor:

- LA CARAVANA DEL CAMPEON DUKERS más logotipo, título No. SENADI_2020_TI_7188, clase internacional No. 41, vigente hasta el 27 de febrero de 2030.
- LA CARAVANA DEL CAMPEON Certificado No. QUI-058157, emitido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

4.6 En este sentido, esta Autoridad procederá a realizar el cotejo marcario correspondiente entre los signos en controversia a fin de determinar el grado de confusión o asociación que puede causar el registro del signo solicitado en el mercado, y establecer según las reglas mencionadas para el cotejo marcario, si es o no susceptible de registro conforme a los siguientes parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

- a) *"Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio."*
- b) *"Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados."*
- c) *"Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante."*
- d) *"Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan."*

QUINTO: Cotejo marcario. 5.1 - Realizado el cotejo marcario entre los signos en conflicto se puede observar lo siguiente:

<u>SIGNO SOLICITADO:</u>	<u>MARCA REGISTRADA:</u>
<p>EL BUS DE LOS CAMPEONES ★★★</p>	

5.2 Cuando los signos comparados son de la misma naturaleza, el mismo Tribunal ha establecido reglas específicas aplicables a estos casos. Así, cuando los signos en conflicto son mixtos, el criterio debe contemplar lo siguiente:

"Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado."

La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado"

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.*
- *Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso.*

- *Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta a fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca concepto que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.²

5.3 comparados los signos en conflicto en una visión de conjunto o sintética, con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad ortográfica, fonética e ideológica, el signo solicitado presenta similitudes con la marca opositora, en el presente caso, existe un riesgo de confusión inminente entre los signos confrontados, pues los signos contienen un significado conceptual íntimamente relacionado.

En complemento a lo mencionado, a criterio de esta Autoridad se debe otorgar una mayor preponderancia al elemento ideológico al realizar el cotejo, pues es este principalmente donde radica el riesgo de confusión y recordación en la mente del consumidor, por lo que, dicho cotejo entre los signos en conflicto deberá versar, principalmente sobre este.

“...y es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”

5.4 En el caso en concreto, no cabe duda respecto de los elementos principales que conforman el signo solicitado y las marcas opositoras, pues como se puede advertir de estos, los elementos denominativos, nos llevan a la misma idea/concepto, y por consecuente, su coexistencia es imposible atentando contra los derechos del opositor.

Dada la posición de los elementos integrantes del signo solicitado, esta Autoridad concluye que el consumidor podría confundir un servicio por otro, pues las similitudes existentes entre ellos son evidentes, los consumidores asociarían ambas marcas como una, o identificarían erróneamente el origen empresarial de ambos signos en conflicto, pensando que ambas colaboran para trabajar de forma conjunta, provocando un claro riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor que no identificaría cada servicio sin error alguno.

5.5 Respecto al argumento del opositor, en el sentido de que la solicitud de registro constituye una solicitud de mala fe y un acto de competencia desleal es importante analizar lo siguiente:

El Artículo 362 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

Artículo 362.- Solicitud de mala fe.- Cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

El Artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

“Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

“De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.³

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 721-IP-2018.

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 217-IP-2015.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.⁴

5.6 En el presente caso, DUKERS TRAVEL, mediante escrito de oposición señaló lo siguiente:

“...no solo el conocimiento que tenía la solicitante de la marca y derecho de autor “LA CARAVANA DEL CAMPEÓN” sino que al haber mantenido relaciones profesionales con el titular del registro y derecho de autor su actuar es claramente de mala fe (...).”

Mediante escrito de prueba con el fin de corroborar los fundamentos de la oposición adjuntó el siguiente material documental:

- Copia del nombramiento de Representante Legal de la empresa DUKERS S.A.
- Copia del sistema en línea actualizado de la Superintendencia de Compañías en donde consta la composición societaria de la empresa.
- Copia certificada del documento original firmado por el señor DAVID CARRASCO, como Gerente General de la empresa Quito Tour Bus Turibus-Ecuador, en cuyo contenido acepta conocer y sentirse complacido con la noticia de institucionalidad del proyecto turístico y deportivo “CARAVANA DEL CAMPEÓN” y confirma como su dueño a Douglas Reyes Ramírez.
- Copia del documento enviado por DOUGLAS REYES RAMIREZ, en el cual otorga una autorización a la empresa Quito Tour Bus para la comercialización de los servicios para la planificación y realización de la CARAVANA DEL CAMPEÓN.
- Copias de tres facturas emitidas a la empresa TRANSPORTE DE TURISMO CARRASCO PAZMIÑO, una de las empresas del señor DAVID CARRASCO quien pretende ahora a través de otra de sus empresas con un registro de una marca similar para comercializar idénticos servicios.
- Copia de la primera carta formal en contra de la empresa Quito Tour Bus, una vez que fueron detectados los primeros casos de competencia desleal, considerando que el solicitante contacto a los clientes de la empresa opositora, con la intención de vender el mismo servicio y know how que previamente ya lo conocía.
- Se adjunta en 13 fojas una serie de documentos emitidos por autoridades, clubs, clientes y patrocinadores dirigidas al señor DOUGLAS REYES, en las cuales se determinan claramente el conocimiento que tiene respecto de la marca y derecho de autor “CARAVANA DEL CAMPEÓN”
- Se adjunta CD de diferentes reportajes respecto de la marca y derecho de autor en donde se explica de que se trata el mismo.

Conforme el análisis de las pruebas aportadas, a criterio de esta Autoridad se ha demostrado que entre el opositor y el solicitante existieron vínculos comerciales con anterioridad a la solicitud por parte de este último, por lo que, pese a tener un pleno conocimiento de la existencia de la marca CARAVANA DEL CAMPEÓN y de los servicios ofertados a través del mismo, el solicitante ha presentado para registro un signo con similitudes ideológicas-conceptuales y que se encuentra destinado a identificar los mismos servicios, existiendo indicios suficientes y razonables de que la solicitud de registro de la denominación EL BUS DE LOS CAMPEONES presentada por Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Quindetour Cia. Ltda, empresa de la cual el señor DAVID CARRASCO forma parte de la misma, se haya solicitado de mala fe o con intenciones desleales en el comercio, considerando que el mismo en su momento obtuvo una autorización por parte del señor DOUGLAS REYES RAMIREZ para la comercialización de los servicios para la planificación y realización de la CARAVANA DEL CAMPEÓN, por lo que, el signo solicitado contraviene las disposiciones legales vigentes y no se puede permitir su registro.

5.7 Ahora bien, en relación a los argumentos señalados por el solicitante mediante escrito de alegato, es necesario puntualizar que la empresa Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Quindetour Cia. Ltda, no ha probado que la oferta de los servicios identificados bajo el signo EL BUS DE LOS CAMPEONES se viene realizando desde hace varios años en el mercado, incluso anteriores al registro opositor conforme lo alegado, puesto que en la mayoría de publicidad agregada al expediente

4 JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

administrativo no se pueden visualizar fechas específicas, así como tampoco anexado material documental relevante, constando únicamente imágenes, publicidad que no desvirtúan lo señalado por la parte opositora.

5.8 Habiéndose determinado que los signos confrontados guardan similitudes o identidad al grado de generar un posible riesgo de confusión, es importante referirnos a la conexión competitiva o al principio de especialidad marcaria.

SEXTO. Conexión Competitiva.- 6.1.- Es preciso indicar que la sola similitud visual o fonética entre éstos, no es suficiente para que se presente riesgo de confusión o asociación en el consumidor; se necesita además la concurrencia de relación o conexión competitiva entre los servicios que cada uno de los signos identifica, por lo que esta Autoridad debe determinar la existencia o inexistencia de dicha conexión, con el fin de establecer la factibilidad o no de registro del signo requerido, teniendo en cuenta el principio de especialidad marcaria.

Para este efecto, corresponde analizar los servicios que cada signo protege a efectos de determinar si se configura el riesgo de confusión y de asociación entre los signos confrontados, conforme los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia. Estos son:

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

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustituidos razonablemente 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 el 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 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 relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en forma de bolsa filtrante, 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 el servicio educativo con el material de enseñanza.

- c) La posibilidad de considerar que entre 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 expende también agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

Además de estos tres criterios, la jurisprudencia incorpora dos más que corresponden a:

- d) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio sólo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

- e) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g. un panel publicitario rotativo) sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.⁵

6.2 Por lo anterior, esta Autoridad procede a realizar el análisis de conexión competitiva entre los signos confrontados, entre los cuales se puede analizar lo siguiente:

- El Signo Solicitado EL BUS DE LOS CAMPEONES + GRAFICA, pretende identificar *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales"*. Clase internacional No. 41

Por su parte, la marca previamente registrada por el opositor identifica los siguientes servicios:

- LA CARAVANA DEL CAMPEON DUKERS más logotipo, título No. SENADI_2020_TI_7188 para identificar *"Especialmente: organización de competencias deportivas y servicio de tour deportivo"*. Clase Internacional 41

6.3 Revisado el detalle de los servicios comparados, esta Autoridad considera razonable pensar que el consumidor promedio pueda pensar que los servicios correspondientes al signo solicitado y la marca registrada previamente provienen de un mismo origen empresarial, pues ello es común que suceda en la industria, por lo que, se concluye, que los signos en conflicto presentan una convergencia competitiva que no hace posible su coexistencia en el mercado ecuatoriano.

El signo solicitado es susceptible de acarrear riesgo de confusión frente al signo previamente registrado, estando incurso en la causal de prohibición de registro, siendo imposible por tanto acceder a su registro, debido a que la normativa protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado. Por otra parte, el criterio de razonabilidad se define de la siguiente manera:

"La posibilidad de considerar que los productos y/o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad): Parte desde la óptica del consumidor, en el sentido de que este, teniendo en cuenta la realidad del mercado, pueda asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial.⁶

Bajo esa óptica se puede verificar que existe la posibilidad de que la persona que los adquiera pueda asumir como razonable que los servicios protegidos por los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial. En tal virtud, los adquirentes potenciales de los servicios que se identifiquen con el signo del solicitante, van asociarlos con la marca registrada pues serán

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 120-IP-2017.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 100-IP-2018.

comercializados por el mismo canal o publicitados por los mismos medios, por lo tanto, de esta forma, quienes aprecien ambos signos no serán capaces de diferenciarlos sencillamente y de distinguirlos, existiendo la posibilidad de que se contraten unos y, que se confunda el origen empresarial de cada uno.

6.4 En definitiva, esta Autoridad determina una vez realizado el cotejo marcario respectivo, conforme a los parámetros doctrinarios y jurisprudenciales correspondientes, entre los signos confrontados existen similitudes suficientes en los campos de comparación visual, fonético-auditivo o ideológico-conceptual, el signo solicitado no posee suficiente fuerza distintiva para identificar los servicios que pretende de los demás existentes en el tráfico económico, por lo tanto, su registro no es procedente.

SÉPTIMO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; por consiguiente, se encuentra inmerso en las prohibiciones contenidas en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 361 numeral 1 y 362; del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por lo expuesto, esta Dirección Técnica de Oposiciones en ejercicio de sus facultades, y en virtud de la Acción de Personal Nro. SENADI-DATH-2023-08-243 de 01 de agosto de 2023.

RESUELVE:

1.- ACEPTAR. - La oposición presentada por DUKERS TRAVEL

2.-NEGAR. -El registro del signo EL BUS DE LOS CAMPEONES + GRAFICA, solicitado por Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Quindetour Cia. Ltda, para identificar *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales"*. Clase internacional No. 41

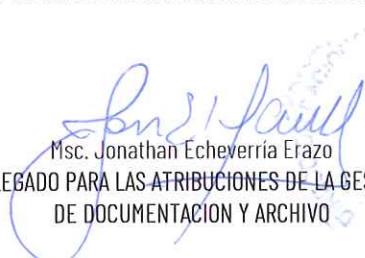
3.-- ORDENAR. - El archivo del expediente respectivo.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. NOTIFIQUESE. -


Mtr. Karen Gabriela Silva Salazar
DIRECTORA TÉCNICA DE OPOSICIONES

13 MAY 2024

RAZÓN. - En la ciudad de Quito, D.M., se procedió a notificar la resolución que antecede el día a Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Quindetour Cia. Ltda, en el casillero SENADI UIO No. 04; y a DUKERS TRAVEL, mediante correo electrónico wladycito@hotmail.com, dukers_en_guayaquil@hotmail.com. - CERTIFICO. - En virtud de la delegación de la Dirección General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales conferida mediante Resolución No. 012-2023-DG-SENADI, de 01 de agosto de 2023.


Msc. Jonathan Echeverría Erazo
DELEGADO PARA LAS ATRIBUCIONES DE LA GESTIÓN
DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

JP