

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

Ref. Reg. Internacional N° 1667849

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 ante la Oficina Internacional el día 6 de abril de 2022 y radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 23 de junio de 2022, **SHANTANU PTE. LIMITED**, solicitó el registro de la Marca (Figurativa) consiste en un fondo cuadrado, que se desvanece en la parte inferior derecha del cuadrado. Dentro del cuadrado hay dos líneas que se doblan en ángulos de noventa grados y se superponen dos veces para formar un cuadrado incompleto. Dentro del cuadrado incompleto hay un pequeño círculo. Todo el dibujo forma una representación de una cámara fotográfica. Para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 968, **INSTAGRAM, LLC** presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

(...) En efecto, la marca  solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad que se analiza, toda vez que la misma es similarmente confundible desde el punto de vista visual con la marca previamente registrada por INSTAGRAM, LLC., sin que las modificaciones introducidas puedan ser consideradas lo suficientemente distintivas para concluir que el consumidor podrá distinguirlas en el mercado sin riesgo alguno de confusión y/o asociación, dado que se trata de modificaciones secundarias que además pretende evocar la marca registrada de mi representada como se demostrará a continuación.

(...) De la anterior comparación se puede observar que la marca solicitada reproduce los mismos trazos que la marca previamente registrada. En efecto, las marcas en conflicto están compuestas por:

- *La figura de un cuadrado formado por líneas gruesas en color blanco con esquinas redondeadas;*
- *Un círculo en líneas gruesas blancas ubicadas dentro de la figura del cuadrado;*
- *La figura del cuadrado y el círculo ubicado dentro del cuadrado el cual conjuntamente evocan la idea de una cámara fotográfica.*


(...) Por lo tanto, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto están compuestas por los mismos trazos que llevan a evocar una misma idea, se generará al consumidor un riesgo de confusión, pues claramente el consumidor

¹ 9: Software de compilación descargable; software de aplicaciones informáticas descargable para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo; infografías descargables; software de gráficos informáticos descargables; programas informáticos descargables para la edición de imágenes, sonido y vídeo; software informático descargable para el procesamiento de imágenes digitales; software informático descargable para la salvaguardia de archivos digitales, incluidos archivos de audio, vídeo, texto, binarios, imágenes fijas, gráficos y multimedia; software descargable para el procesamiento de imágenes, gráficos y textos; software de desarrollo descargable de sitios web; software de aplicaciones informáticas grabado para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo.


Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

al encontrarse en el mercado la figura que evoca una cámara fotográfica sin duda recordará la figura en degrade de la cámara fotográfica de INSTAGRAM y pensará que se trata de los mismos productos, o de productos directamente relacionados y con el mismo origen.

(...) Por tanto, de permitirse la coexistencia de la marca  solicitada por SHANTANU PTE. LIMITED, con la marca previamente registrada, sin duda se violarán los derechos de exclusiva que INSTAGRAM, LLC., ostenta sobre las mismas, lo cual es contrario a las normas de protección marcaría consagradas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.



Por lo tanto, es claro que la marca solicitada es similarmente confundible desde el punto de vista visual y conceptual con la marca previamente registrada a nombre de INATAGRAM, LLC.

(...) Analizados los productos identificados por las marcas en conflicto se desprende que los mismos son claramente sustituibles y complementarios, al tiempo que existe la posibilidad de que el consumidor llegue a pensar que éstos provienen del mismo empresario, dado que pertenecen al género de software para edición y transmisión de imágenes, contenido audiovisual y de video. Por lo tanto, en el presente caso los productos que se identifican con la marca solicitada  no sólo se encuentran dentro de la misma Clase del nomenclador, sino que, a la luz de la citada jurisprudencia, guardan una clara relación de intercambiabilidad, sustituibilidad y razonabilidad con la marca de INSTAGRAM, LLC.

Esto significa que la marca solicitada  se ofrecerá en el mismo mercado en que se ofrecen los productos de INSTAGRAM, LLC., 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 productos, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensará que aquellos productos que se distinguen con la marca , forman parte de una nueva línea de productos de INSTAGRAM, LLC., y los adquirirá confiado en que éstos son ofrecidos por ella.

En cuanto a la notoriedad argumentó:

(...) 1. “Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial...”

Como se analizó y demostró en líneas anteriores, en el caso que nos ocupa, la marca solicitada  incurre en este requisito por cuanto la misma imita y reproduce parcialmente la marca notoria INSTAGRAM utilizada junto con el logo .

Así las cosas, de concederse el registro de la marca solicitada  para identificar los mismos productos que se identifican con la marca notoria INSTAGRAM utilizada junto con el logo , se estarían afectando no solo los intereses de INSTAGRAM, LLC., sino también los de los consumidores, quienes relacionarían inmediatamente las marcas en conflicto, pensando que la marca  es una nueva marca relacionada con la marca notoria INSTAGRAM utilizada junto con el logo  de INSTAGRAM, LLC.

(...) INSTAGRAM, LLC, es el propietario de INSTAGRAM, el servicio de edición y uso compartido de fotos / videos, aplicación de software y red social de fama

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037



mundial. INSTAGRAM es una forma sencilla de capturar y compartir diferentes momentos alrededor del mundo y está disponible en www.instagram.com, así como una aplicación móvil en una variedad de plataformas, incluidas iOS y Android. INSTAGRAM es una herramienta útil para acercarte a las personas y cosas preferidas por cada usuario, conectar con amigos, compartir actividades y explorar novedades desde la óptica de diferentes personas alrededor del mundo. A través de Instagram es posible hacer varias cosas, entre las que se destacan:

- Subir fotos y videos en las “historias” las cuales desaparecerán después de 24 horas y animarlas de manera creativa con una gran variedad de herramientas.
- Mandar mensajes e iniciar conversaciones divertidas sobre publicaciones.
- Usar la función “reels” para crear y descubrir videos cortos y entretenidos.
- Subir fotos y videos al perfil.



(...) En consecuencia, es evidente que la marca INSTAGRAM es notoriamente conocida en todo el mundo en relación con el intercambio de fotos y videos, y, por lo tanto, debe ser objeto de una especial protección.



INSTAGRAM se utiliza como medio de publicidad, marketing y promoción. Más de 25 millones de empresas en todo el mundo utilizan INSTAGRAM para promocionar su negocio y conectarse con sus clientes.

INSTAGRAM, LLC es titular de los derechos exclusivos sobre la marca INSTAGRAM, incluidos los derechos garantizados a través de varios usos de derecho consuetudinario y registros de marcas comerciales en Colombia e internacionalmente. Actualmente INSTAGRAM, LLC cuenta con varios registros de marcas comerciales y solicitudes de registro para su marca INSTAGRAM en diferentes Clases y para identificar una gran variedad de productos y servicios, asimismo, INSTAGRAM está protegido en más de 150 países a través de más de 800 solicitudes incluyendo 500 registros de marca en todo el mundo las 45 Clases.

(...) Aunque por el carácter notorio que tiene la marca INSTAGRAM utilizada junto con el logo , ésta debe protegerse aún sin considerar los productos que pretende amparar la marca solicitada , su Despacho debe tener en cuenta que, como se analizó en líneas anteriores, la marca solicitada y la marca notoria amparan los mismos productos en Clase 9.

Por esta razón, el público consumidor incurrirá en confusión al momento de tomar la decisión respecto a los productos que desee adquirir, toda vez que la similitud entre ellos vicará su consentimiento, impidiéndole realizar una elección conforme a la creencia preestablecida que tiene tanto del servicio, como de su origen.


(...) Adicional a lo anterior, es de recibo reparar en el hecho de que, de permitirse el registro de la marca , no sólo se expondría al público consumidor a un evidente riesgo de confusión indirecta, sino que también se debilitaría la función principal de la marca notoria INSTAGRAM utilizada junto con el logo  de propiedad de INSTAGRAM, LLC., 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 consecuencia, dada la imitación que hace la marca  de la marca notoriamente conocida INSTAGRAM utilizada junto con el logo , se diluiría el carácter distintivo de la marca notoria, generando una dispersión de la

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

identidad y retención de esta marca en la mente del público, pues como quedó demostrado la notoriedad de la marca INSTAGRAM, el público consumidor la reconoce como una de las redes sociales con más usuarios en el mundo conocido como red para compartir y editar fotos y videos, y, por lo tanto, como un servicio de INSTAGRAM, LLC.

(...) Así mismo, con el registro de la marca  se generaría un riesgo de uso parasitario, consistente en el riesgo de que SHANTANU PTE. LIMITED., se aproveche del prestigio de la marca INSTAGRAM de propiedad de INSTAGRAM, LLC., para su beneficio propio y de manera injusta.

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **SHANTANU PTE. LIMITED**, no dio respuesta a la oposición presentada.

Resulta pertinente mencionar que el complemento de información presentado el día 30 de enero de 2023, no será objeto de valoración al resultar extemporáneo.

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 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.

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. (...).

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

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”.

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.

³ A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

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:

“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

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. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición.

⁶ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima 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.

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

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

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;

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;

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

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 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.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

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 a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios.

En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada.

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

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

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.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

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:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

- Copia de la Resolución No. 23599 del 23 de abril de 2021, proferida dentro del expediente No. SD2020/0062444, mediante la cual se reconoció la notoriedad del signo INSTAGRAM para identificar “*aplicación en línea para el acceso a redes sociales*”, comprendidos en las clases 9 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre 2013 y octubre de 2020.
- Declaración rendida por el señor **ALLEN LO**, Vicepresidente de la sociedad **INSTAGRAM, LLC**, por medio de la cual se allegan los siguientes anexos:

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° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

2.1. Anexo A: Capturas de pantalla de las páginas del blog de la página web oficial de Instagram de los siguientes hipervínculos:

- <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagramsbirthday-pushing-culture-forward>
- <https://about.instagram.com/blog/announcements/welcome-toigtv>
- <https://business.instagram.com>
- <https://www.instagram.com/p/BG6t6LphQeM/?hl=en>

2.2. Anexo B: Páginas de Sensor Tower.

2.3. Anexo C: Impresiones de pantalla de las siguientes páginas:

- <https://help.instagram.com/111923612310997>
- <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagramtranslations-for-25-languages>
- <https://about.instagram.com/blog/announcements/introducinginstagram-in-arabic-hebrew-and-farsi>

2.4. Anexo D: Páginas de Sensor Tower.

2.5. Anexo E: Imágenes de pantalla de cuentas en Instagram.

2.6. Anexo F: Lista representativa de los registros y aplicaciones de marcas INSTAGRAM en todo el mundo.

2.7. Anexo G: Copias de los certificados de registro de las marcas INSTAGRAM en el mundo.

3. Se allegan enlaces y capturas de pantalla de la red social Instagram de los siguientes personajes famosos:

- 3.1. Shakira
- 3.2. J Blavin
- 3.3. Gustavo Petro
- 3.4. James Rodriguez
- 3.5. Sofia Vergara
- 3.6. Luisa Fernanda W
- 3.7. Selección Colombia
- 3.8. Juan Valdez
- 3.9. Superintendencia de Industria y Comercio
- 3.10. Maluma
- 3.11. Angie cepeda
- 3.12. Andrea Serna
- 3.13. Juan Jaramillo C
- 3.14. Juanes

4. Páginas del blog de la página web oficial de Instagram en:

- 4.1. <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagramsbirthday-pushing-culture-forward>

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

- pushing-culture-forward (2020).
 - 4.2. <https://about.instagram.com/blog/announcements/welcome-to-igtv> (2018).
 - 4.3. <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-strengthens-commitment-to-safety-and-kindness> (2017).
 - 4.4. <https://business.instagram.com>; <https://www.instagram.com/p/BG6t6LphQeM/?hl=en>;
 - 4.5. <https://about.instagram.com/blog/announcements/500-million-instagrammers-500-million-windows-to-theworld> (2016).
 - 4.6. <https://about.instagram.com/blog/announcements/celebrating-an-instagram-community-of-400-million> (2015).
5. Soportes de Instagram en español, en los siguientes links de configuración:
- 5.1. <https://help.instagram.com/111923612310997>. ¿Cómo cambio mi configuración de idioma en Instagram?
 - 5.2. <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-translations-for-25-languages> (2012).
 - 5.3. <https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-in-arabic-hebrew-and-farsi> (2017).
6. Estadísticas de la torre de sensores en Colombia.
- 6.1. https://app.sensortower.com/category-rankings?os=android&entity_type=app&period=day&start_date=2022-02-26&end_date=2022-03-27&comparison_attribute=absolute&measure=units&category=all&device=iphone&apps_per_page=25&collapsed=false&columns=default&countries=US&chart_type=free&hourly=false&selected_tab=country-summary&date=2023-03-20&app_id=com.instagram.android&app_id=com.instagram.lite&summary_chart_type=topselling_free.
7. Listado de registros de la marca INSTAGRAM alrededor del mundo.
8. Artículo titulado: Bienvenido a IGTV, nuestra nueva aplicación de video. Por Kevin Systrom, cofundador y director ejecutivo. (2018).
9. Escrito de oposición presentado con fundamento en las marcas INSTAGRAM, a la solicitud de registro No. 925518670, marca CONECTAGRAM, presentada frente al Instituto Nacional de Propiedad de Industrial en Brasil.
10. Publicaciones en medios masivos de comunicación:
- 10.1. <https://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/facebook-e-instagram-llega-el-sticker-tu-turno-a-reels-695124>, publicado el 16 de agosto 2022.
 - 10.2. <https://larepublica.pe/tecnologia/tutoriales/2022/08/16/instagram-como-bloquear-la-seccion-de-comentarios-en-tus-fotos-y-videos/>, publicado el 16 de agosto de 2022.
 - 10.3. <https://www.eltiempo.com/tecnosfera/tutoriales-tecnologia/instagram-asi-puede-personalizar-y-hacer-brillar-sus-historias-690979>, publicado el 29 de julio de 2022.
 - 10.4. <https://www.infobae.com/america/tecno/2022/08/10/instagram-como-descargar-historias-de-otros-usuarios-en-android-y-iphone/>, publicado el 10 de agosto de 2022.
 - 10.5. <https://www.applesfera.com/tutoriales/instagram-modo-oscuro-iphone-viste-esta-app-negro>, publicado el 26 Julio 2022

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

- 10.6. <https://www.elespectador.com/cromos/vida-social/las-5-cuentas-de-instagram-con-mas-seguidores-en-el-mundo/>, publicado el 12 de julio de 2022.
- 10.7. <https://www.semana.com/tecnologia/articulo/instagram-asi-se-hacen-las-populares-preguntas-anonimas-en-la-red-social/202258/>, publicado el 23 de junio de 2022.
- 10.8. <https://www.semana.com/tecnologia/articulo/asi-es-la-nueva-funcion-de-instagram-que-permite-fijar-publicaciones-destacadas/202207/>, publicado el 23 de junio de 2022.
- 10.9. <https://www.infobae.com/america/tecno/2022/09/05/publicaciones-de-nft-ya-se-pueden-hacer-en-instagram-y-facebook/>, publicado el 5 de septiembre de 2022.
- 10.10. <https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/instagram-ya-tiene-100-millones-de-usuarios/>, publicado el 26 de febrero de 2013.
- 10.11. <https://www.elespectador.com/tecnologia/mark-zuckerberg-confirma-que-los-nft-llegaran-a-instagram/>, publicado el 16 de marzo de 2022.
- 10.12. <https://www.independentespanol.com/tv/destacados/instagram-redes-sociales-subtitulos-idiomos-b2026872.htm>.
- 10.13. <https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/la-nasa-ya-tiene-cuenta-en-instagram/>, publica el 9 de septiembre de 2013.
- 10.14. <https://www.enter.co/empresas/negocios/asi-es-como-se-vera-la-publicidad-en-instagram/>, publicado el 25 de octubre de 2013.

11. Certificados de registro de la marca INSTAGRAM alrededor del mundo.

12. Copia de las decisiones de las Oficinas de Marcas de Brasil, Indonesia y la Unión Europea, en donde se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INSTAGRAM LLC., y se negó el registro de la marca solicitada a nombre de SHANTANU PTE. LIMITED en dichos países.

13. Acceso a los siguientes links:

- 13.1. <https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv/>
- 13.2. <https://about.instagram.com/blog/announcements/celebrating-aninstagram-community-of-400-million>
- 13.3. <https://business.instagram.com/>

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	Figurativa	INSTAGRAM, LLC	16126165	10	9, 25, 35, 38, 41, 42, 45	Marca	Registrada	28 sept. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado



Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza figurativa, compuesto por la forma de un fondo cuadrado, que se desvanece en la parte inferior derecha del cuadrado, dentro del cual hay se observan dos líneas que se doblan en ángulos de noventa grados y se superponen dos veces para formar un cuadrado incompleto y dentro del cuadrado incompleto hay un pequeño círculo, en representación de una forma que evoca una cámara fotográfica.



Así mismo, la marca opositora es de naturaleza figurativa, compuesta por una forma rectangular en la que se observa un pequeño cuadrado en su interior, dentro de este un círculo y en su parte superior derecha un punto.

Jurisprudencia:

Marcas figurativas

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas figurativas. De acuerdo con lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁴, son marcas figurativas aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En ellas es posible diferenciar dos elementos:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

A efectos de su comparación, el citado Tribunal estima necesario diferenciar entre la marca puramente gráfica y la marca figurativa en el siguiente sentido:

*“(…) dentro de las marcas figurativas encontramos las marcas **puramente gráficas** y las **marcas figurativas**: las primeras evocan en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; las segundas, evocan en el consumidor un concepto concreto, es decir, el nombre que representa este concepto que es también aquel con el que es conocido la marca gráfica.*

¹⁴ TJCA, Procesos N° 132-IP-2012, 266-IP-2016, entre otras

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

*Existe un tercer subgrupo en el que se encuentran las marcas que evocan en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.*¹⁵

Comparación entre marcas figurativas

Encontrando que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual.

Traemos a este respecto, lo expuesto por el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, quien sobre el particular señala que “(...) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas”¹⁶, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, “no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual”¹⁷. Si, por el contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, “deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente.”¹⁸

Análisis comparativo frente a marca figurativa “”:

Analizando las marcas figurativas cotejadas, se observa el gráfico que las conforma resultan semejantes, no solo en relación con sus líneas y trazos, al estar conformados por las mismas figuras geométricas: **figuras cuadriculadas que encierran un círculo**; sino también por el concepto que evocan dado que **es una figura percibida por el consumidor como una representación estilizada de una cámara fotográfica**.

Y en caso de no representar para el consumidor dicho concepto, en ambos casos serán percibidos como dispositivos figurativos fantasiosos, con formas y trazos semejantes, donde además las líneas que forman el recuadro y la circunferencia están en color blanco del mismo grosor.

Es decir, que los signos incorporan básicamente la misma imagen, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos los confunda o los asocie como provenientes del mismo origen empresarial.

En consecuencia, al evocar el mismo concepto de cámara fotográfica es indiscutible que los consumidores asociarán el signo con dicho objeto. Pero además, observamos que esta representación de una cámara fotográfica no es evidente, sino distintiva, por ende, la marca solicitada realiza una reproducción del elemento que caracteriza al signo previamente registrado, siendo las diferencias en sus trazos secundarias.

De esta manera, en una visión de conjunto los consumidores se dejan llevar por impresiones generales entre los signos, que en este caso determinan la confundibilidad. Así las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

¹⁵ TJCA, Proceso N° 158-IP-2012

¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. página 240

¹⁷ Op. Cit., pág. 241

¹⁸ Op. Cit., pág. 241

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

El signo solicitado pretende distinguir:

(9): Software de compilación descargable; software de aplicaciones informáticas descargable para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo; infografías descargables; software de gráficos informáticos descargables; programas informáticos descargables para la edición de imágenes, sonido y vídeo; software informático descargable para el procesamiento de imágenes digitales; software informático descargable para la salvaguardia de archivos digitales, incluidos archivos de audio, vídeo, texto, binarios, imágenes fijas, gráficos y multimedia; software descargable para el procesamiento de imágenes, gráficos y textos; software de desarrollo descargable de sitios web; software de aplicaciones informáticas grabado para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo.

El signo opositor identifica lo siguiente:

Expediente

Productos

16126165

(9): Software descargable para modificar y permitir la transmisión de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo; software descargable para ver e interactuar con una fuente de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo y texto y datos asociados; software descargable para encontrar contenido y editores de contenido, y para suscribir contenidos; software para etiquetar imágenes, contenidos audiovisuales y vídeo con datos de fecha, lugar, personas y asuntos objeto que indican; software de motor de búsqueda; software para redes sociales; software para crear, administrar, e interactuar con una comunidad en línea; software para la gestión de contenidos de redes sociales, interactuando con una comunidad virtual, y transmisión de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes, comentarios, anuncios, publicidad en medios de comunicación e información; software para crear, editar, cargar, descargar, acceder, ver, publicar, visualizar, etiquetar, bloguear, retransmitir, vincular, anotar, indicando confianza sobre, comentar, incorporar, transmitir, compartir, buscar, o de otra manera proporcionar o interactuar con medios electrónicos; programas informáticos para enviar mensajes electrónicos de alertas, notificaciones y recordatorios; software para enviar y recibir mensajes electrónicos; software para difusión de publicidad para terceros; software para su uso como interfaz de programación de aplicaciones (api); software de naturaleza de interfaces de programación de aplicaciones (api) que facilitan servicios en línea para redes sociales, desarrollo de aplicaciones de software, y compra de publicidad y difusión; equipo de fotografía y vídeo interactivo, a saber, quioscos para capturar, subir, editar, imprimir y compartir imágenes digitales y video.

(35): Servicios de mercadeo, publicidad y promoción; difusión de publicidad para terceros a través de redes informáticas y de comunicación; promoción de bienes y servicios de terceros a través de redes informáticas y de comunicaciones; servicios de consultoría en mercadeo y publicidad; servicios de investigación de mercado; suministro de información de investigación de mercado; publicidad en línea; publicidad, comercialización y promoción de productos y servicios de terceros mediante el suministro de equipos de fotografía y vídeo en eventos especiales.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

(38): Servicios de telecomunicaciones; servicios de intercambio de fotos y vídeos, a saber, transmisión electrónica de archivos de fotos digitales, contenido audiovisual y de vídeo entre usuarios de internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes, publicidad en medios de comunicación e información; servicios informáticos de redes igualitarias, a saber, transmisión electrónica de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes, anuncios, publicidad en medios de comunicación e información; proporcionar acceso a bases de datos informáticas, electrónicas y en línea; acceso a foros en línea para comunicación, es decir, transmisión sobre temas de interés general; proporcionar correo electrónico y mensajería instantánea; servicios de salas de chat de redes sociales; proporcionar enlaces de comunicaciones en línea que transfieren los usuarios del sitio web a otras páginas web locales y globales.

(41): Proporcionar bases de datos informáticas, electrónicas y en línea en el campo del entretenimiento; publicación de revistas electrónicas y blogs que ofrecen contenido especificado o generado por el usuario; servicios de publicación, a saber, edición de publicaciones electrónicas para terceros; alquiler quioscos de fotografía y / o de videografía para capturar, subir, editar y compartir fotos y videos.

(42): Diseño y desarrollo de software; proporcionar un sitio web que ofrece a los usuarios la capacidad de participar en redes sociales y gestionar sus contenidos de redes sociales; proporcionar uso temporal de software no descargable para redes sociales, gestión de contenidos de redes sociales, creación de una comunidad virtual, y transmisión de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes, anuncios, publicidad en medios de comunicación e información; proporcionar servicios de utilización temporal de software para modificar y permitir la transmisión de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo; proporcionar servicios de utilización temporal de software no descargable para ver e interactuar con una fuente de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo y texto y datos asociados; proporcionar servicios de utilización temporal de software no descargable para la búsqueda de contenidos y editores de contenido, y para suscribirse a los contenidos; proporcionar servicios de utilización temporal de software no descargable para etiquetar contenido de imágenes, audio-visual y de vídeo con datos que indican de fecha, lugar, personas y asuntos; proporcionar información de índices de búsqueda y bases de datos de información; proporcionar motores de búsqueda para obtener datos a través de redes de comunicaciones; proporcionar un servicio de red en línea que permite a los usuarios transferir datos de identidad personal y compartir datos de identidad personal con y entre varias aplicaciones o sitios web; proporcionar servicios informáticos, a saber, alojar instalaciones web en línea para terceros para organizar y realizar reuniones, eventos y debates interactivos a través de redes de comunicación; proporcionar servicios informáticos, a saber, crear una comunidad virtual para usuarios registrados, compartir, ver, suscribirse a e interactuar con imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo e información y datos relacionados; proporcionar servicios de proveedor de servicios de

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

aplicaciones (asp), a saber, aplicaciones de alojamiento de software de terceros; proveedor de servicios de aplicaciones (asp) que ofrece software para redes sociales, gestión de contenidos de redes sociales, creación de una comunidad virtual, y transmisión de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes, anuncios, publicidad en medios de comunicación e información; proveedor de servicios de aplicaciones (asp) que ofrecen software para permitir crear, editar, cargar, descargar, acceder, ver, publicar, visualizar, etiquetar, bloguear, retransmitir, unir, anotar, indicando confianza sobre, comentar, incrustar, transmitir, compartir, buscar, o de otra manera proporcionar o interactuar con medios de comunicación electrónica; proveedor de servicios de aplicaciones (asp) que ofrecen software de interfaz de programación de aplicaciones (api) que facilita servicios en línea para redes sociales, desarrollo de aplicaciones de software, y publicidad de compra y difusión; proveedor de servicios de aplicaciones (asp) que ofrecen software para su uso en compra, venta, seguimiento, valoración, optimización, orientación, análisis, entrega, y notificación de publicidad y comercialización en línea; proveedor de servicios de aplicaciones (asp) que ofrecen software para su uso en él y gestión de campañas de publicidad y mercadeo en línea; plataforma como servicio (paas) que ofrece plataformas de software de ordenador de redes sociales, gestión de contenidos de redes sociales, creación de una comunidad virtual, y transmisión de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes, anuncios, publicidad en medios de comunicación e información; alquiler de software que ofrece a los usuarios la posibilidad de cargar, editar y compartir contenidos audiovisuales, imágenes y videos.

(45): Proporcionar servicios de redes sociales en línea; proporcionar servicios de citas, distribución en red y conocer personas en internet; proporcionar información en forma de bases de datos que ofrecen información en los campos de redes sociales, conocer personas y citas.

Análisis de conexidad competitiva de clase 9° solicitada con oposición, frente a clase 9° opositora:

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 9° Internacional y los que distingue la marca registrada en la mima **clase 9°**, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de **software descargable**.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

Análisis de oficio de conexidad competitiva de clase 9° solicitada con oposición, frente a clases 35°, 38°, 41°, 42° y 45° opositoras:

En atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos y servicios que, si bien se encuentran en diferentes clases internacionales (**Clases 9°, 35°, 38°, 41°, 42° y 45°**), resulta razonable pensar que entre estos existe relación, en la medida en que, para el desarrollo de los productos pretendidos **“software de compilación descargable; software de aplicaciones informáticas descargable para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo; infografías descargables; software de gráficos informáticos descargables; programas informáticos descargables para la edición de imágenes, sonido y vídeo; software informático descargable para el procesamiento de imágenes digitales; software informático descargable para la salvaguardia de archivos digitales, incluidos archivos de audio, vídeo, texto, binarios, imágenes fijas, gráficos y multimedia; software descargable para el procesamiento de imágenes, gráficos y textos; software de desarrollo descargable de sitios web; software de aplicaciones informáticas grabado para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo”**, se requieren los servicios distinguidos por la marca opositora, principalmente en la clase 42°, pues distingue **“diseño y desarrollo de software”** y entre otros relacionados con redes sociales.

Luego uno es indispensable (esencial) o importante (significativo) para el uso del otro de tal manera que los consumidores puedan pensar que la responsabilidad de la producción o prestación de esos corresponde al mismo origen empresarial al presentarse una relación funcional o el mismo público relevante al cual se encuentran dirigidos, entre otros criterios dados por el uso propuesto de estos productos y servicios.

De otro lado, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario pues se ubican en el mismo ramo tecnológico, tienen la misma finalidad que es el software como tal, y para la fabricación del software (Clase 9°) es necesario el previo desarrollo de este (Clase 42°) siendo loable para el consumidor que el desarrollador de software amplíe si esquema de negocio a la venta del software, así como que el que actualmente vende software, incursione en el negocios de ofrecer su elaboración personalizada, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales.

Así mismo, en lo que respecta a los servicios identificados por la marca opositora en la clase 38° Internacional frente a los productos pretendidos en la clase 9°, existe relación pese a que se encuentran en secciones diferentes del nomenclátor internacional, al tener en cuenta el principio de razonabilidad. En efecto, se observa que los **“servicios de telecomunicaciones; servicios de intercambio de fotos y vídeos, a saber, transmisión electrónica de archivos de fotos digitales, contenido audiovisual y de vídeo entre usuarios de internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de imágenes, contenidos audiovisuales y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes”**, entre otros distinguidos por el signo opositor en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, son transmitidos o enviados a sus consumidores a través de programas de **“software de gráficos informáticos descargables; programas informáticos descargables para la edición de imágenes, sonido y vídeo; software informático descargable para el procesamiento de imágenes digitales; software informático descargable para la salvaguardia de archivos digitales, incluidos archivos de audio, vídeo, texto, binarios, imágenes fijas, gráficos y multimedia; software descargable para el procesamiento de imágenes, gráficos y textos; software de desarrollo descargable de sitios web; software de aplicaciones informáticas grabado para teléfonos móviles, a saber, software de edición de**

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

imágenes, sonido y vídeo pretendidos por el signo solicitado en la clase 9°.

De esta forma, es común encontrar en el mercado empresarios de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones que ofrecen a sus usuarios ambos productos y servicios fenómeno que es ampliamente conocido por los consumidores quienes fácilmente atribuirían un mismo origen empresarial. Configurándose así el criterio de razonabilidad del cual trata Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial (TJCA) 100-IP-2018)¹⁹.

Ahora bien, con relación a los servicios distinguidos por la marca previa en la clase 35° Internacional frente a los productos pretendidos, logra vislumbrarse que existe una conexión estrecha teniendo en cuenta el principio de razonabilidad²⁰, toda vez que el consumidor promedio puede interpretar erradamente que unos y otros provienen de un único empresario, como parte de la ampliación de su participación en el mercado.

Lo anteriormente descrito, por cuanto en el curso normal de comercio es habitual y razonable que empresario que se encarga de producir **“software de gráficos informáticos descargables; programas informáticos descargables para la edición de imágenes, sonido y vídeo; software informático descargable para el procesamiento de imágenes digitales; software informático descargable para la salvaguardia de archivos digitales, incluidos archivos de audio, vídeo, texto, binarios, imágenes fijas, gráficos y multimedia; software descargable para el procesamiento de imágenes, gráficos y textos; software de desarrollo descargable de sitios web; software de aplicaciones informáticas grabado para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo”**, pueda tener de manera adicional una línea de negocio afín y relacionada con **“difusión de publicidad para terceros a través de redes informáticas y de comunicación; promoción de bienes y servicios de terceros a través de redes informáticas y de comunicaciones”**. Lo anteriormente descrito, de acuerdo a que en la dinámica usual del mercado, es normal que un mismo empresario se encargue tanto de la creación de un software de computador, como de la difusión de publicidad relacionada con este, a través de redes informáticas y de comunicación.

Finalmente, frente a la clase 45° internacional esta Dirección encuentra que los servicios identificados por la marca opositora “servicios de redes sociales en línea; proporcionar servicios de citas, distribución en red y conocer personas en internet; proporcionar información en forma de bases de datos que ofrecen información en los campos de redes sociales, conocer personas y citas”, se complementan con los productos reivindicados por el signo que se solicita en la clase 9° Internacional **“software de gráficos informáticos descargables; programas informáticos descargables para la edición de imágenes, sonido y vídeo; software informático descargable para el procesamiento de imágenes digitales; software informático descargable para la salvaguardia de archivos digitales, incluidos archivos de audio, vídeo, texto, binarios, imágenes fijas, gráficos y multimedia; software descargable para el procesamiento de imágenes, gráficos y textos; software de desarrollo descargable de sitios web; software de aplicaciones informáticas grabado para teléfonos móviles, a saber,**

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial (TJCA) 100-IP-2018 “(...) b. 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 cereza también expende agua embotellada

²⁰ **La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad)**: Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de 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.”; Comunidad Andina de Naciones; Proceso 100-IP-2018; Consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera; Signos Involucrados: LA MISMA STEAK & LOBSTER (MIXTO) / CAFÉ LA MINA (MIXTO); Quito; 14 de Junio de 2018; Expediente Interno del Consultante: 2012-00237-00; Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Págs.: 11-12.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

software de edición de imágenes, sonido y vídeo”, por cuando corresponden a interacción de personas mediante redes sociales, las cuales se sirven del software, el software como servicio, pues su finalidad es cercana en el sentido de comunicar a las personas a través del internet, bien sea escribiendo, hablando o participando de las dinámicas propuestas en las redes sociales.


Por ende, al permitir el registro del signo solicitado, se generaría riesgo de confusión y asociación en el mercado, pues dada la similitud del componente nominativo de los signos comparados, sería muy difícil para los consumidores determinar el origen empresarial de los productos y servicios.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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 **INSTAGRAM LLC.**, alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Cobertura
 (Figurativo)	<p><u>“Aplicación en línea para el acceso a redes sociales”</u>, comprendidos en las clases 9° y 45° de la Clasificación Internacional de Niza.</p>

Pronunciamientos previos:

- Mediante Resolución N°23599 del 23 de abril de 2021, proferida dentro del expediente N°SD2020/0062444, esta Superintendencia declaró la notoriedad de la Marca “INSTAGRAM” (Mixta), para identificar **“aplicación en línea para el acceso a redes sociales”**, productos y servicios comprendidos en las clases 9° y 45° de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre el año 2013 al mes de octubre de 2020.
- Posteriormente, mediante Resolución N°51274 del 1 de agosto de 2022, proferida dentro del expediente N°SD2021/0115491, se extendió la notoriedad de la Marca “INSTAGRAM” (Mixta) para identificar: **aplicación en línea para el acceso a redes sociales”**, productos y servicios comprendidos en las clases 9° y 45° de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre el mes de enero y el mes diciembre del año 2021.

De la anterior información, encontramos que la notoriedad fue reconocida respecto de la mara mixta conformada por la denominación INSTAGRAM, escrita en letra cursiva, marca que difiere de la figurativa cuya notoriedad se alega en el presente asunto, y cuyos efectos no pueden ser transferidos en la medida en que consisten en dos signos diametralmente

Resolución N° 2214


Ref. Expediente N° SD2022/0063037

distintos. En consecuencia de lo anterior, realizaremos el análisis probatorio con el fin de determinar si las pruebas aportadas son suficiente para efectos de declarar la notoriedad

del signo:  .

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 prueba²¹ [...]”.

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad **INSTAGRAM, LLC**, opositor dentro del asunto de la referencia, el cual busca demostrar que el signo figurativo  es notoriamente conocido, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios para declarar la notoriedad de un signo que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a saber:


El grado de conocimiento de la marca (FIGURATIVA) entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a) del artículo 228 de la Decisión 486)

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

Inicialmente, es necesario determinar cuál es el sector pertinente que puede llegar a tener conocimiento sobre este signo, para posteriormente analizar si su grado de conocimiento es suficiente para determinar la notoriedad de este.

En este caso, el sector pertinente para la marca  (FIGURATIVA) está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen uso o acceden a redes sociales, lo cual abarca, hoy en día, básicamente a todo tipo de población que tiene el beneficio de acceder a internet desde cualquier dispositivo.

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 fin de acreditar que el signo  es notorio, se allegaron diversas publicaciones en las cuales se hace referencia a la marca INSTAGRAM, y, algunas de ellas mencionan o acompañan dicha mención con el signo figurativo cuya notoriedad se alega:

- <https://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/facebook-e-instagram-llega-el-sticker->


²¹ 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.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

tu-turno-a-reels-695124, publicado el 16 de agosto 2022.



En esta publicación no se hace ninguna referencia al signo figurativo  cuya notoriedad pretende ser acreditada, sino que se menciona una marca diferente como lo es INSTAGRAM.

- <https://larepublica.pe/tecnologia/tutoriales/2022/08/16/instagram-como-bloquear-la-seccion-de-comentarios-en-tus-fotos-y-videos/>, publicado el 16 de agosto de 2022.



De esta publicación podemos observar que el lector tuvo contacto directo con el signo figurativo en análisis y pudo asociar la información relevante con dicho signo, lo cual es muestra de su difusión y conocimiento.


- <https://www.eltiempo.com/tecnosfera/tutoriales-tecnologia/instagram-asi-puede-personalizar-y-hacer-brillar-sus-historias-690979>, publicado el 29 de julio de 2022.



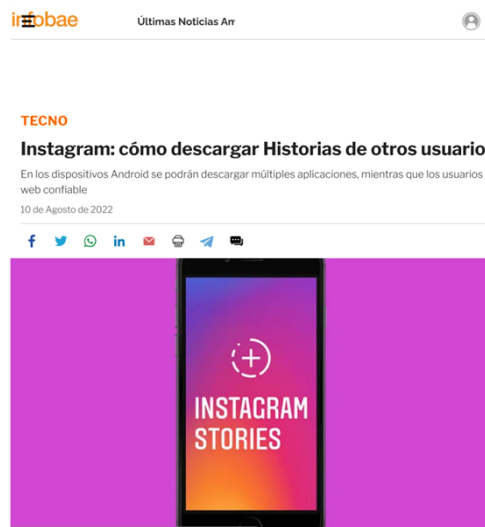
En este caso, vemos como la noticia contiene la imagen del celular con diferentes


Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

aplicaciones de redes sociales descargadas, entre las cuales se encuentra en la parte intermedia la aplicación identificada bajo la figura , lo que es muestra de la difusión realizada sobre el signo y de la asociación que realiza el consumidor entre la información recibida y la figura objeto de análisis.

- <https://www.infobae.com/america/techo/2022/08/10/instagram-como-descargar-historias-de-otros-usuarios-en-android-y-iphone/>, publicado el 10 de agosto de 2022.



En esta publicación no se hace ninguna referencia al signo figurativo  cuya notoriedad pretende ser acreditada.

- <https://www.applesfera.com/tutoriales/instagram-modo-oscuro-iphone-viste-esta-app-negro>, publicado el 26 Julio 2022




En esta publicación, el logo aparece en un color diferente, sin embargo, al compartir la forma y el diseño es posible inferir que evoca en el consumidor el signo cuya notoriedad se alega.

- <https://www.elespectador.com/cromos/vida-social/las-5-cuentas-de-instagram-con-mas-seguidores-en-el-mundo/>, publicado el 12 de julio de 2022.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037



Esta publicación hace referencia a la marca INSTAGRAM y referencia algunas cuentas de famosos con muchos seguidores. En una de ellas se observa como la cuenta de Instagram contiene el icono de la marca figurativa , con pequeños cambios en su color, como se evidencia a continuación:



- <https://www.semana.com/tecnologia/articulo/instagram-asi-se-hacen-las-populares-preguntas-anonimas-en-la-red-social/202258/>, publicado el 23 de junio de 2022.

Secciones Miércoles, 12 octubre 2022 ISSN 2745-2794 **Semana** Suscribirse Crear cuenta Iniciar sesión



Instagram permite hacer uso de otras aplicaciones debido a su última actualización. - Foto: Getty Images

Tecnología

Instagram | Así se hacen las populares preguntas anónimas en la red social

Una actualización permite que se puedan usar otras aplicaciones dentro de la plataforma digital.

23/6/2022



Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

De esta publicación podemos observar que el lector tuvo contacto directo con el signo figurativo en análisis y pudo asociar la información relevante con dicho signo, lo cual es muestra de su difusión y conocimiento.

- <https://www.semana.com/tecnologia/articulo/asi-es-la-nueva-funcion-de-instagram-que-permite-fijar-publicaciones-destacadas/202207/>, publicado el 23 de junio de 2022.



De esta publicación podemos observar que el lector tuvo contacto directo con el signo figurativo en análisis y pudo asociar la información relevante con dicho signo, lo cual es muestra de su difusión y conocimiento.

- <https://www.infobae.com/america/tecno/2022/09/05/publicaciones-de-nft-ya-se-pueden-hacer-en-instagram-y-facebook/>, publicado el 5 de septiembre de 2022.




De esta publicación podemos observar que el lector tuvo contacto directo con el signo figurativo en análisis y pudo asociar la información relevante con dicho signo, lo cual es muestra de su difusión y conocimiento.

- <https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/instagram-ya-tiene-100-millones-de-usuarios/>, publicado el 26 de febrero de 2013.

Resolución N° 2214


Ref. Expediente N° SD2022/0063037



En esta publicación no se hace ninguna referencia al signo figurativo  cuya notoriedad pretende ser acreditada. Incluso el logo que acompaña al signo INSTAGRAM difiere del signo cuya notoriedad se analiza.

- <https://www.elespectador.com/tecnologia/mark-zuckerberg-confirma-que-los-nft-llegaran-a-instagram/>, publicado el 16 de marzo de 2022.




En esta publicación no se hace ninguna referencia al signo figurativo  cuya notoriedad pretende ser acreditada, sino que se menciona una marca diferente como lo es INSTAGRAM.

- <https://www.independentespanol.com/tv/destacados/instagram-redes-sociales-subtitulos-idiomas-b2026872.htm>.



Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

En esta publicación no se hace ninguna referencia al signo figurativo  cuya notoriedad pretende ser acreditada, sino que se menciona una marca diferente como lo es INSTAGRAM.

- <https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/la-nasa-ya-tiene-cuenta-en-instagram/>, publica el 9 de septiembre de 2013.


APPS & SOFTWARE, REDES SOCIALES

La NASA ya tiene cuenta en Instagram

septiembre 9, 2013 / Laura Rojas



Fotos históricas y actuales son las que pueden verse en la cuenta de Instagram. Foto: Luke Bryant

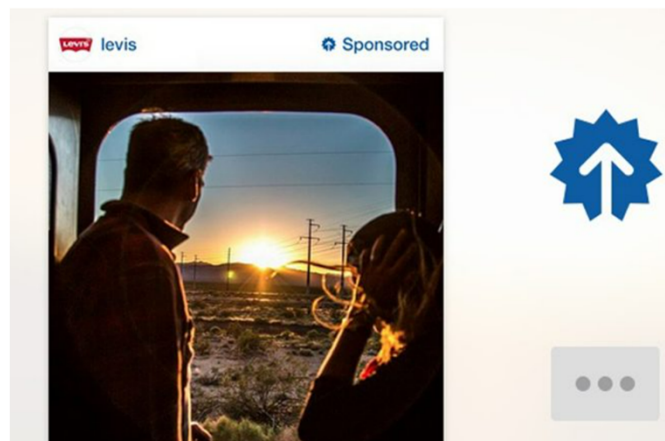
En esta publicación no se hace ninguna referencia al signo figurativo  cuya notoriedad pretende ser acreditada, sino que se menciona una marca diferente como lo es INSTAGRAM.

- <https://www.enter.co/empresas/negocios/asi-es-como-se-vera-la-publicidad-en-instagram/>, publicado el 25 de octubre de 2013.


NEGOCIOS

Así se verá la publicidad en Instagram

octubre 25, 2013 / Laura Rojas



Los nuevos anuncios de Instagram. Foto: Instagramblog

En esta publicación no se hace ninguna referencia al signo figurativo  cuya notoriedad pretende ser acreditada, sino que se menciona una marca diferente como lo es INSTAGRAM.

- Artículo titulado: Bienvenido a IGTV, nuestra nueva aplicación de video. Por Kevin Systrom, cofundador y director ejecutivo. (2018).

Resolución N° 2214


Ref. Expediente N° SD2022/0063037




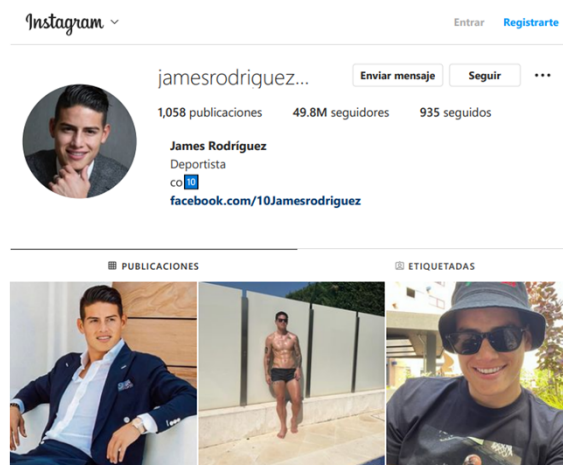
Dentro del este artículo, en la información relacionada con la nueva funcionalidad IGTV se encuentran fotografías del uso del signo figurativo.

De las anteriores publicaciones se logra evidenciar que si bien no todas las publicaciones hacen referencia al signo figurativo, la mayoría de ellas si lo referencia y lo asocia con los productos y servicios identificados, lo que permite asumir que el consumidor asocia la información presentada en dichos medios con el signo cuya notoriedad se alega, siendo clara muestra de su conocimiento y difusión.

Aunado a lo anterior, respecto del conocimiento, se allegaron pantallazos de las estadísticas de torres de sensor que muestran la posición en el uso de las diferentes aplicaciones para el año 2022, donde INSTAGRAM siempre se encuentra dentro del número 10.

En la forma como se representa esta información, aparece tanto la expresión INSTAGRAM como el logo que corresponde a la marca figurativa , lo cual permite evidenciar que este reconocimiento recae tanto en relación con dicha denominación como en relación con el signo figurativo.


Finalmente, como muestra del conocimiento y uso de la marca, se aportó declaración del señor Allen Lo, Vicepresidente de Instagram, LLC, en la cual menciona la historia de INSTAGRAM, manifestando que es “muy popular en Colombia y es usada por muchas personas y entidades bien conocidas”, para lo cual aporta pantallazos de las páginas de Instagram de algunos personajes famosos del país, donde aparece reflejada la marca mixta INSTAGRAM, sin mencionar a la marca figurativa  cuya notoriedad se pretende acreditar, situación que deberá ser analizada en relación con los elementos probatorios restantes con el fin de darle el mérito que corresponda, como se observa a continuación:



Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037







Instagram ▼ Iniciar sesión Registrarte




shakira Enviar mensaje Seguir ...

1,992 publicaciones 76.1M seguidores 152 seguidos

Shakira
TE FELICITO 🎉 Ya Disponible! / Out Now!
linktr.ee/shakira

Instagram ▼ Entrar Registrarte



angiecedepa Enviar mensaje Seguir ...


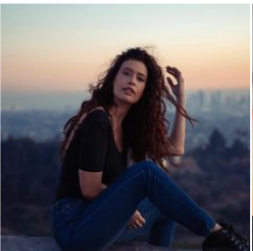




1,572 publicaciones 447K seguidores 1,255 seguidos

Angie Cepeda
Actress. Ciudadana del mundo.

PUBLICACIONES

REELS


ETIQUETADAS

31/8/22, 12:30

Selección Colombia (@fcsleccioncol) • Fotos y videos de Instagram

Instagram ▼ Entrar Registrarte



fcsleccioncol Enviar mensaje Seguir ...




6,305 publicaciones 3M seguidores 82 seguidos

Selección Colombia
Cuenta Oficial Selecciones Colombia de Fútbol.
🌐 www.fcf.com.co

PUBLICACIONES

REELS

ETIQUETADAS



Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

Instagram Entrar Registrarte

andreasernafot... Enviar mensaje Seguir ...

4,810 publicaciones 3.6M seguidores 958 seguidos

Andrea Serna
 Belleza, cosmética y cuidado personal
 Presentadora de televisión / Samsung / Cetaphil / Head & Shoulders / Pat Primo / OBoticario / Baileys
www.oboticario.com.co/floratta-edt-power-of-love-75ml-exp/p

PUBLICACIONES REELS ETIQUETADAS

Instagram Log In Sign Up

juanjaramilloe Message Follow ...

2,611 posts 6.1M followers 1,848 following

Juan Pablo Jaramillo he/him
 Personaje público
 Content creator/Actor/LGBT activist 🇵🇷 Autor: #LaEdadDeLaVerdad 🇪🇺
 Creador del decreto #AquiEntranTodos 🇵🇷
 Bogotá
 2da cuenta: @AlteregoJaramillo
youtu.be/lbev99VCUAo

PUBLICACIONES REELS ETIQUETADAS

Instagram Entrar Registrarte

jbalvin Enviar mensaje Seguir ...

13,069 publicaciones 52.8M seguidores 2,142 seguidos

J Balvin
hoo.be/jbalvin

PUBLICACIONES REELS ETIQUETADAS



Resolución N° 2214



Ref. Expediente N° SD2022/0063037

Instagram ▼ Iniciar sesión Registrarte


juanes Enviar mensaje Seguir ...

3,070 publicaciones 4.6M seguidores 693 seguidos

JUANES
 Músico
 1.577.836.800 de segundos de vida plasmados en un libro
bit.ly/3A9udFI

PUBLICACIONES **REELS** **ETIQUETADAS**



Instagram ▼ Iniciar sesión Registrarte

maluma Enviar mensaje Seguir ...

8,146 publicaciones 62.8M seguidores 250 seguidos

MALUMA
 Artista
 PAPI JUANCHO 🐶
www.amazon.com/dp/B0B5KHDH1H



PUBLICACIONES **REELS** **ETIQUETADAS**

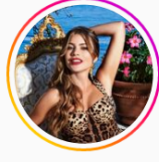







Instagram ▼ Entrar Registrarte

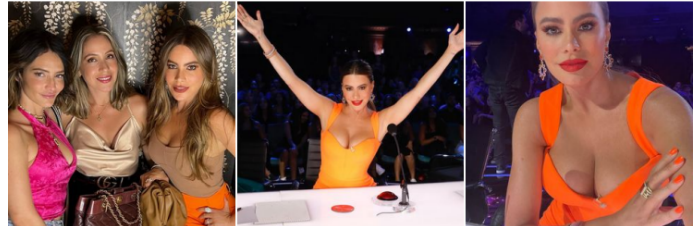
sofiavergara Enviar mensaje Seguir ...

5,065 publicaciones 26.6M seguidores 1,584 seguidos

Sofia Vergara
 Artista

PUBLICACIONES **REELS** **ETIQUETADAS**




Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

Adicionalmente, se menciona en dicha declaración que “5. Instagram ha sido muy popular mundialmente. De conformidad con Sensor Tower, una compañía independiente de análisis de aplicaciones, desde septiembre de 2022, Instagram está dentro del top 10 generales de aplicaciones para iOS en 56 países y dentro del top 5 de aplicaciones para iOS de fotografías y videos en 101 países.

En junio de 2022 Instagram estaba dentro del top 10 generales de aplicaciones para iOS en 61 países y dentro del top 5 de aplicaciones para iOS de fotografías y videos en 101 países. En junio de 2022 Instagram estaba dentro del top 10 general de aplicaciones para Android en 34 países and dentro del top 5 de aplicaciones para Android en redes sociales en 99 países.

Desde septiembre de 2022 Instagram está dentro del top 10 general de aplicaciones para Android en 30 países y dentro del top 5 de aplicaciones para Android en redes sociales en 95 países”, corresponde a una mención en la cual se está haciendo referencia de manera exclusiva a la marca INSTAGRAM.

Posteriormente habla del registro de las marcas INSTAGRAM, en los siguientes términos: “*marca INSTAGRAM fue registrada en Colombia en el año 2013 para programas de computador o software para compartir fotografías y videos en línea y móviles al igual que para servicios de redes sociales*”. Actualmente, INSTAGRAM está protegida en más de 150 países por medio de más de 800 registros de marcas en todo el mundo en 45 clases, incluyendo casi 500 registros en todo el mundo.  El Gradiente del Espectro,  Icono de la Aplicación Multicolor, y  las marcas del Glifo Multicolor de Instagram están protegidas colectivamente en más de 150 países por medio de 500 registros de marcas en todo el mundo”. Sin embargo, esta información deberá ser corroborada con los documentos restantes, toda vez que tal declaración constituye una declaración de parte que, a su vez, se erige como un indicio de la información suministrada.

Sin embargo, esta Dirección debe resaltar que “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.

Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización de la marca (FIGURATIVA) dentro o fuera de cualquier País Miembro (Literal b) del artículo 228 de la Decisión 486)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a través de su aplicación a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordación en la mente de los consumidores que permite su asociación con el origen empresarial.

Aunado a las pruebas atrás relacionadas, se allegó al expediente la siguiente información que da cuenta del uso que se ha hecho de la marca:

- <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagrams-birthday-pushing-culture-forward> (2020).

²² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Bogotá Distrito Capital, treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002). Ref.: Expediente No. 6459.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037



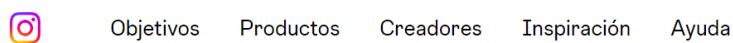
- <https://about.instagram.com/blog/announcements/welcome-to-igtv> (2018).



- <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-strengthens-commitment-to-safety-and-kindness> (2017).



- <https://business.instagram.com>;



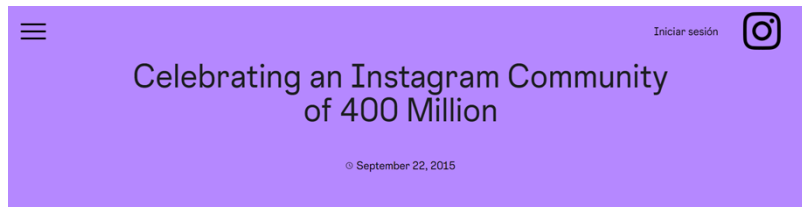
- <https://www.instagram.com/p/BG6t6LphQeM/?hl=en>;



- <https://about.instagram.com/blog/announcements/500-million-instagrammers-500-million-windows-to-theworld> (2016).
- <https://about.instagram.com/blog/announcements/celebrating-an-instagram-community-of-400-million> (2015).

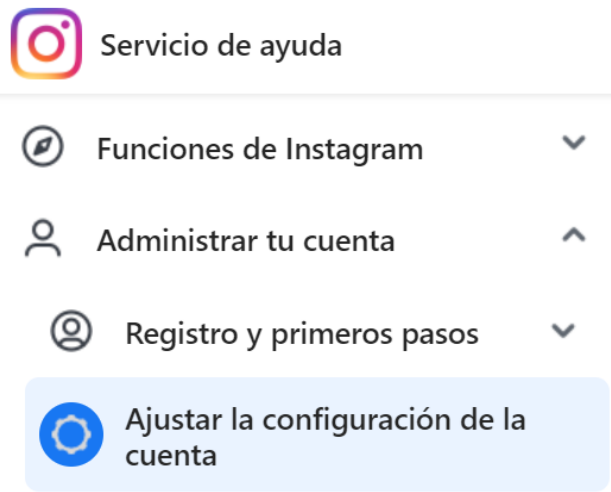
Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037



Soportes de Instagram en español, en los siguientes links de configuración:

- <https://help.instagram.com/111923612310997>. ¿Cómo cambio mi configuración de idioma en Instagram?



- <https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-translations-for-25-languages> (2012).



10/10/22, 11:55

Traducciones de Instagram para 25 idiomas | Blog de Instagram



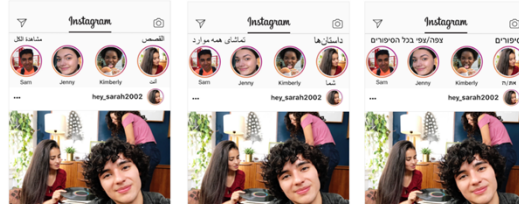
- <https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-in-arabic-hebrew-and-farsi> (2017).

Resolución N° 2214

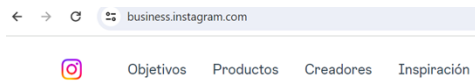
Ref. Expediente N° SD2022/0063037



Starting today, you can use Instagram in Arabic, Hebrew and Farsi for the very first time.

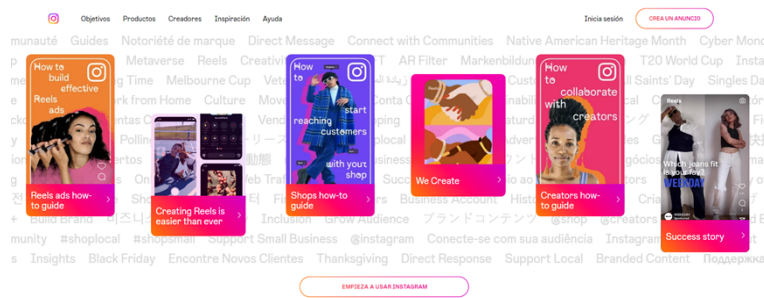


- <https://business.instagram.com/>




Consigue más clientes con los anuncios de Instagram

Haz crecer tu empresa, desafía tus límites creativos y forja conexiones duraderas desde un único lugar.



De la información acabada de relacionar se observa que la marca figurativa está siendo utilizada dentro de la aplicación, con su forma característica que asemeja a una cámara fotográfica, y en la mayoría de los casos con sus colores característicos.


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

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, se observa que la opositora cuenta con registros marcarios dentro y fuera de la Comunidad Andina, referentes a una variedad considerable de signos registrados para la marca INSTAGRAM, presente en todos los continentes, incluyendo cuatro registros marcarios de la expresión INSTAGRAM en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sin embargo, en este caso la notoriedad no recae sobre ese signo, sino sobre el signo figurativo .


Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

Por ende, los registros aportados no permiten demostrar el uso, difusión o conocimiento del signo cuya notoriedad se alega.

Por su parte, las decisiones de las Oficinas de Marcas de Brasil, Indonesia y la Unión Europea en donde se declararon fundadas las oposiciones presentada por INSTAGRAM LLC., y se negó el registro de la marca solicitada a nombre de SHANTANU PTE. LIMITED en dichos países, corresponde a información sobre la defensa de la marca INSTAGRAM, marca diferente al signo figurativo objeto de oposición, motivo por el cual resultan impertinentes para acreditar la notoriedad de la marca figurativa .

Conclusión respecto de la notoriedad:

Analizando el material probatorio aportado, esta Dirección concluye que el uso de la aplicación y de la red social identificado bajo la marca figurativa , ha sido significativo, tal y como lo demuestran las estadísticas de torres de sensor que miden la posición de las diferentes aplicaciones, indicando sus preferencias en el mercado. Adicionalmente, ha existido una difusión importante de la marca en diversas publicaciones de medios de comunicación no pagas, en las cuales se hace una referencia directa a la marca figurativa objeto de análisis.

En suma se logró constatar la forma en que es utilizada la marca, y que el signo se observado al acceder a la aplicación y navegar por la misma. De igual forma, habiéndose demostrado la forma como es utilizado el signo en el mercado, el cual identifica la aplicación de manera conjunta con la marca INSTAGRAM, es posible inferir que las cuentas que tienen los famosos en dicha plataforma y sus seguidores, que fueron relacionadas dentro del material probatorio, sirven como indicio del reconocimiento de la marca si se entiende la dinámica detrás de estas redes sociales y los famosos, toda vez que es a través de estas redes que dichos famosos publican información de interés de sus seguidores y, por ende, para acceder a la misma, deberán hacer uso de la red social identificada bajo la marca figurativa.

Conclusión a la cual se llega luego de analizar el material probatorio en conjunto y la realidad del mercado, donde las diferentes publicaciones dan muestra de que la app se identifica tanto bajo el nombre INSTAGRAM como bajo la marca figurativa objeto de análisis. De donde es posible concluir el reconocimiento de la marca, máxime cuando las cuentas de los famosos permanecen en el tiempo, y se vuelven parte importante de su estrategia de posicionamiento.

De conformidad con lo anterior, es posible concluir que la marca figurativa es reconocida por el consumidor y/o usuario dado su amplio grado de difusión en diferentes medios de comunicación nacional, acreditando un estatus de notoria durante el año 2022.

Dicha notoriedad recae sobre aplicaciones en línea para el acceso a redes sociales, comprendidos en las clases 9 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, es procedente realizar el estudio comparativo entre el signo notorio y el signo solicitado, en aras de determinar si este último se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina.

Análisis comparativo frente a marca notoria “”:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

Signo solicitado	Signo notorio
 <p>(Figurativo)</p>	 <p>(Figurativo)</p>

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor, a pesar de no allegarse cifras de inversión publicitaria y de ingresos para su titular.

Analizando las marcas figurativas cotejadas, se observa que el gráfico que las conforma resulta semejante, no solo en relación con sus líneas y trazos, al estar conformados por las mismas figuras geométricas: **figuras cuadriculadas que encierran un círculo; sino también por el concepto que evocan dado que es una figura percibida por el consumidor como una representación estilizada de una cámara fotográfica.** Y en caso de no representar para el consumidor dicho concepto, en ambos casos serán percibidos como dispositivos figurativos fantasiosos, con formas y trazos semejantes, donde además las líneas que forman el recuadro y la circunferencia están en color blanco del mismo grosor.

Es decir, que los signos incorporan básicamente la misma imagen, lo cual hará que el consumidor al ver ambos signos los confunda o los asocie como provenientes del mismo origen empresarial. En consecuencia, **al evocar el mismo concepto de cámara fotográfica es indiscutible que los consumidores asociarán el signo con dicho objeto.** Pero, además, observamos que esta representación de una cámara fotográfica es distintiva y exclusiva, por ende, la marca solicitada realiza una reproducción del elemento que caracteriza al signo previamente registrado, siendo las diferencias en sus trazos secundarias.

Adicionalmente, se encuentra que ambos signos identifican productos y servicios relacionados entre sí, en tanto que hacen referencia a aplicaciones informáticas utilizadas para transmitir información en audio, video y demás formas. Por tanto, resulta claro que el signo solicitado afecta una marca notoria al reproducir sus elementos característicos.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección encuentra que **el signo solicitado podría generar riesgo de confusión y/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 y servicios,** haciéndoles creer estos, son ofrecidos por la marca notoriamente conocida, debido a las semejanzas que presentan, razón por la cual el consumidor no está en la capacidad de establecer una relación entre ambas expresiones y por ende puede pensar que se trata de distintos productos pero que tienen un origen empresarial en común.

Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037

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.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar la notoriedad del signo figurativo²³ para identificar “*aplicación en línea para el acceso a redes sociales*”, comprendidos en las clases 9° y 45° de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre el mes de enero y el mes diciembre de 2022.

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por INSTAGRAM, LLC.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca (Figurativa), que consiste en “*un fondo cuadrado, que se desvanece en la parte inferior derecha del cuadrado; dentro del cuadrado hay dos líneas que se doblan en ángulos de noventa grados y se superponen dos veces para formar un cuadrado incompleto. Dentro del cuadrado incompleto hay un pequeño círculo*”, todo el dibujo forma una representación de una cámara fotográfica, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza²⁴, solicitada por **SHANTANU PTE. LIMITED**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a **SHANTANU PTE. LIMITED**, solicitante del registro y a **INSTAGRAM, LLC** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, 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 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de febrero de 2024



23

²⁴ **9:** Software de compilación descargable; software de aplicaciones informáticas descargable para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo; infografías descargables; software de gráficos informáticos descargables; programas informáticos descargables para la edición de imágenes, sonido y vídeo; software informático descargable para el procesamiento de imágenes digitales; software informático descargable para la salvaguardia de archivos digitales, incluidos archivos de audio, vídeo, texto, binarios, imágenes fijas, gráficos y multimedia; software descargable para el procesamiento de imágenes, gráficos y textos; software de desarrollo descargable de sitios web; software de aplicaciones informáticas grabado para teléfonos móviles, a saber, software de edición de imágenes, sonido y vídeo.



Resolución N° 2214

Ref. Expediente N° SD2022/0063037



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS