

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 44326 de 25 de julio de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **mobilecorp** (Mixta), solicitada por MOBILECORP S.A.S., para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

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

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

“(…) Es relevante señalar que la marca registrada “MOVILCOP” actualmente y como lo demostraremos más adelante no está siendo ampliamente comercializada, por lo cual se causa un agravio injusto a mi mandante al negar su solicitud de registro marcario tomando como base un signo que por el hecho de no ser usado no generaría ningún riesgo de confusión, además el hecho de que los signos se encuentran ubicados en diferentes clases de NIZA es argumento suficiente para identificar que los signos tienen intereses disimiles y en tal sentido y apelando al principio de especialidad, los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Ahora bien, es importante establecer que, la marca “MOVILCOP” identifica específicamente un bolígrafo digital que permite capturar información utilizando dicho instrumento y papel. Mientras que la marca “MOBILECORP” identifica una empresa especializada en las actividades de consultoría informática y actividades



Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

de administración de instalaciones informáticas; dicho objeto social se materializa a través de sus productos más reconocidos los cuales tienen nombres disimiles al de la compañía que los fabrica y que no tienen ninguna conexidad con el producto identificado con “MOVILCOP”.

Por lo anterior erra el examinador al relacionar competitivamente una Compañía de desarrollo de tecnología con la marca de un producto técnico tan específico, en ello es indispensable que se tenga en cuenta que el examinador ha negado el registro ya que las empresas titulares, tanto de la marca registrada como de la marca solicitada, se desempeñan en el sector de la tecnología; sin embargo este argumento debe ser reevaluado, pues ya se ha visto como el campo de la tecnología es muy amplio y cada vez más empresas de diferentes naturalezas incursionan en este sector, de ello, que la realidad sea que los productos y servicios en este ramo pueden resultar tan variados que a su vez se hacen plenamente identificables para sus consumidores, por tanto el argumento esgrimido por el examinador no está conforme a la naturaleza del comercio de esta década.

Es evidente que la relación entre el producto de la marca registrada y los servicios de la marca solicitada no existe y que los argumentos que pudieran darse para justificar esto tendrían que basarse en el servicio de la sociedad solicitante de la marca y no en la relación de las clases Nos. 9 y 42, específicamente, pues como demostraremos más adelante, tanto en sus funciones, área de mercado y conexidad competitiva dicho producto dista totalmente de las funciones ejercidas por la sociedad “MOBILECORP S.A.S.”.

(...) La palabra que forma la marca tiene un total de diez (10) caracteres, los cuales están divididos en seis (6) consonantes y cuatro (4) vocales, que se dividen a su vez en 4 sílabas.

La marca solicitada es mixta, por ello goza de un elemento gráfico complementario dividido de la siguiente manera: (...)

De lo anterior se permite entrever que el concepto grafico invita al consumidor a diferenciar claramente los conceptos de movilidad de las soluciones de la empresa y su carácter institucional a través de la expresión “corp”, que si bien están integradas en una misma palabra, tienen por objetivo llamar la atención del usuario sobre la calidad del signo y de la empresa misma.

(...) La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es por esta razón que al analizar la Dirección los signos “MOVILCOP” y “MOBILECORP” debe tener en cuenta tanto sus elementos gráficos como fonéticos.

Como quiera que, en signos de naturaleza mixta, predomine el elemento nominativo, no es menos cierto que su calidad de mixta le otorga atribuciones sobre un elemento gráfico claramente perceptible, es por ello que existe la división

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

entre signos nominativos y mixtos. Asimismo, los elementos fonéticos de la marca no pueden ser divididos o fragmentados”.

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

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

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

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

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

1.2. La norma

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

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

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

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

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

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

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

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

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión².

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión³.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el 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

¹ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

² Ibídem.

³ Ibídem.

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

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”⁴.*

1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación

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

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

1.2.4. Reglas de cotejo marcario

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

En este orden de ideas, los criterios generales son:

“(…)

⁴ TJCA, Proceso N° 114-IP-2003.

⁵ TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*
- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor (...)⁶.*

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

2. NATURALEZA, DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por las palabras MOBILE CORP escritas en una tipografía especial. Por consiguiente, debido a que el signo transmite una idea de los servicios que pretende identificar, este resulta evocativo.

⁶ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁷ TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

2.2. Naturaleza, descripción y alcance de la marca previamente registrada

<p style="text-align: center;">MOVILCOP (Nominativa)</p> <p>N° de registro⁸: 507393</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>N° de registro⁹: 417536</p>	<p style="text-align: center;"> Works with iPhone</p> <p>N° de registro¹⁰: 372904</p>
---	--	--

La primera marca registrada es de naturaleza nominativa simple, conformada por la palabra MOVILCOP. Por consiguiente, dado que el signo transmite una idea de los productos que identifica, este resulta evocativo.

La segunda marca registrada es de naturaleza figurativa, conformada por la silueta de un celular, donde en su parte inferior se encuentra un botón circular. Por consiguiente, debido a que el signo transmite una idea de los productos que identifica en la clase 9, este resulta evocativo.

La tercera marca registrada es de naturaleza nominativa mixta, conformada por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico; el primero consiste en las palabras WORKS WITH IPHONE escritas en una tipografía especial; el segundo elemento consiste en la silueta de un celular, el cual tiene en su parte inferior un botón circular. Por consiguiente, el signo es evocativo.

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

2.3.1. Marcas mixtas

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

⁸ Vigencia: 31 de marzo de 2025.

⁹ Vigencia: 11 de febrero de 2021.

¹⁰ Vigencia: 20 de febrero de 2019.

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

2.3.2. Prevalencia del elemento nominativo.

"Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:"¹¹

- *Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado,*
- *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- *Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.*
- *Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.¹²*

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

¹² Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

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

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

2.3.3. Comparación entre marcas nominativas y mixtas.

“(…), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.¹³

3. CASO CONCRETO

Esta Delegatura encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son fonética y gráficamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce a los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad extrínseca.

En ese orden, se observa que, a pesar de que el signo solicitado cambie la expresión MOVIL al inglés (MOBILE), y además agregue la abreviatura CORP (con la sola inclusión de una “R”), aquello no resulta suficiente para permitir el registro, pues su impacto fonético en conjunto continúa siendo muy similar al del primer signo antecedente (MOBILECORP – MOVILCOP).

Igualmente, se encuentra que el signo solicitado reproduce los elementos característicos de la marca figurativa y mixta de la sociedad Apple Inc., la cual ostenta un derecho exclusivo respecto a los trazos particulares que individualizan sus dispositivos móviles. Al respecto, cabe señalar que en el presente caso no se trata del concepto gráfico usual de un teléfono u otro dispositivo móvil, el cual sí resultaría de uso común y por tanto inapropiable para las clases 9 y 42; por el contrario, la presente negativa reside en la reproducción total del elemento específico e individualizador de la marca, consistente en la silueta y/o botón circular inferior dentro de la estructura geométrica de un celular, que es donde recae la fuerza distintiva e ius prohibendi del signo.

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

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

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

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

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.

Página 9 de 13

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

Ahora bien, al analizar esta Delegatura la conexión competitiva entre las marcas confrontadas es posible colegir que, a pesar de que los productos y servicios que identifican no comparten el mismo nomenclátor Internacional, estos guardan relación complementariedad, así como comparten canales de comercialización o distribución.

Lo anterior debido a que el signo solicitado pretende amparar:

Clase 42: “Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software”.

Mientras que, por otro lado, los signos registrados identifican:

Registro 507393 - Clase 9: “Software y programas informáticos, incluyendo plataformas de software, software para plataformas, paquetes de software, productos de software, software de aplicación, software de ordenador, software informático”.

Registro 417536 – Clase 9: “Una línea completa de partes y accesorios electrónicos y mecánicos para dispositivos electrónicos digitales portátiles y manuales para grabar, organizar, transmitir, recibir, manipular, reproducir y revisar archivos de texto, datos, audio y video; estaciones de acoplamiento electrónico; bases especialmente diseñadas para sostener teléfonos móviles y dispositivos electrónicos digitales portátiles y manuales; cargadores de baterías; paquetes de baterías; conectores eléctricos, alambres, cables y adaptadores; controles remotos con cable e inalámbricos para dispositivos electrónicos digitales; auriculares y audífonos; aparatos de telecomunicaciones, a saber, parlantes, micrófonos, y auriculares para uso en teléfonos móviles; sistemas de teatro en casa; amplificadores estéreo y estaciones de base para parlantes; equipo de audio para vehículos; audio grabadoras; receptores de audio, video y radio; transmisores de audio, video y radio; visualizadores de video, a saber, monitores de video para dispositivos electrónicos digitales portátiles y manuales; lectores electrónicos de tarjetas de memoria; y estuches protectivos, para todo uso para teléfonos móviles y dispositivos electrónicos digitales portátiles y manuales para grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, archivos de audio, imagen y video; mobiliario especialmente diseñado con interconectividad para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos digitales portátiles y manuales”.

Registro 372904 – Clase 9: “Línea completa de partes electrónicas y mecánicas y accesorios para teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, y archivos de audio y video; estaciones de puertos electrónicos; bases especialmente diseñadas para sostener teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; cargadores de baterías; paquetes de baterías;

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

conectores, alambres, cables, y adaptadores eléctricos; controles remotos alámbricos e inalámbricos para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; auriculares y audífonos; amplificadores de estéreo y estaciones para base de altavoz; adaptadores de estéreo para automóvil; grabación de audio; audio, video y/o receptores de señal de radio; audio, video y/o transmisión de radio; escáner de imágenes; robots; visor de video, a saber monitores de video para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales; lectores de tarjetas y memorias electrónicas; una línea completa de software o programas de computador para teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, audio, imágenes y archivos de video; software o aplicaciones de programas de computador para grabación y organización de calendarios y horarios, para hacer listas, e información de contactos; software o programas de computador para juegos; software o programas de computador para funciones de reloj y alarmas de reloj; carcasas, sacos, y bolsas, todos para ser usados con teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales para grabación, organización, transmisión, manipulación, y revisión de texto, datos, audio, imágenes y archivos de video; accesorios que tienen la intención de ser integrados con teléfonos móviles y/o otros dispositivos electrónicos digitales móviles y manuales”.

Así las cosas, se encuentra que existe entre las marcas confrontadas una conexión estrecha que lleva a una confusión indirecta, pues estas amparan productos y servicios pertenecientes al mismo género tecnológico e informático, en especial para el campo del software y los dispositivos móviles; por lo que un consumidor al encontrarse con los signos podría incurrir en error respecto a su origen empresarial.

Al respecto, cabe hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la teoría de la interdependencia, dentro del Proceso 96-IP-2006:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados¹⁴”.

Por otro lado, el apelante alega que en el mercado los productos y servicios no son realmente los mismos. Ante esto, vale aclarar que el análisis de conexión competitiva entre los signos confrontados se realiza basándose en los productos y servicios reivindicados por cada uno en sus coberturas de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza, hallándose en el presente caso una

¹⁴ (STJCE, de 22 de junio de 1999. (...) Caso Lloyd). BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.



Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

complementariedad entre los productos y servicios informáticos y tecnológicos de los signos cotejados; por lo que, contrario a lo expuesto, el análisis no puede fundamentarse en los productos y/o servicios que puedan alegarse como presuntamente ofrecidos realmente por cada marca en el mercado, basándose ya sea en una libre interpretación y conexión, en situaciones comerciales, páginas web, fotos y demás medios multimedia, información de las Cámaras de Comercio, o, de ser el caso, en el nombre o razón social de las partes que intervienen en el proceso

De esta manera, la Delegatura encuentra que, dada la cobertura de los signos enfrentados, es posible que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones marcarias semejantes.

4. CONCLUSIÓN

Así entonces, el signo objeto de la solicitud se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 44326 de 25 de julio, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a MOBILECORP S.A.S., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de julio de 2018



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

Resolución N° 50743

Ref. Expediente N° 16070552

