

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N°

- 34712 -

Ref. Expediente N° 15 061760

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 101106 de 24 de diciembre de 2015, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, fundamentada en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486, y concedió el registro de la marca nominativa **BIBLIOTECA ACTIVA**, solicitada por **PLAZA OESTE S.A.** para identificar los siguientes productos y servicios:

- Clase 16: "Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
- Clase 38: "Telecomunicaciones".
- Clase 41: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la opositora UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 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:

"(...) la Expresión y/o marca de mi representado para su actividad comercial o mercantil de sus BIBLIOTECAS ACTIVAS de los servicios y productos de las clases 16, 35, 38, 41, 42 y 45 Internacional de Niza, de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, en el giro normal de sus negocios, si tiene su uso real, público, continuo, ostensible y que su proyecto ya lleva a la fecha de hoy más de (\$5.000.000.000.00) millones de pesos en adecuaciones, en instalaciones, en publicidad, en compra de materiales, muebles y enseres, en lanzamiento, inauguraciones, reuniones, publicidad, mercadeo etc y que la ha diferenciado de otros en el mismo ramo o sector empresarial por su calidad especial, la UNIVERSIDAD solicitó la protección de la clase 35 para blindar su actividad dada la necesidad de blindar su propiedad intelectual por la apertura de mercados y los nuevos tratados de comercio, con el fin de brindar una mejor seguridad jurídica, calidad y atención a sus diferentes clientes proteger a sus visitantes y público en general y clientes dicha marca de servicios de comercialización y venta de productos en tienda (tienda on-line), servicios de venta y comercialización de productos al por menor, al por mayor o al detal en tiendas o almacenes, en centros comerciales, atención personalizada y en

*puntos de atención al público, de productos y servicios de la UNIVERSIDAD acordados con los de las categorías 16, 35, 38, 41,42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.*

*Acá empieza la especialidad de la marca, su distintividad y el segmento y género que atiende, el nombre comercial BIBLIOTECA ACTIVA de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, será replicado en todas y cada una de las sedes a nivel nacional, ya al día de hoy se encuentra en funcionamiento y con las puertas abiertas la BIBLIOTECA ACTIVA de la sede BUCARAMANGA en la que se han invertido más de cinco mil millones de pesos en su montaje y puesta en marcha.*

*(...) La revocatoria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, sería enormemente importante para la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ya que la puesta en marcha de este proyecto genera muchos empleos a demasiadas familias que obtendrían su sustento laborando en cada una de las nuevas sedes de las bibliotecas activas de la UNIVERSIDAD, creemos en la sabia determinación y juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio y que tomara la mejor determinación en aras de una protección de todo el capital económico invertido en este proyecto, su uso puede derivar en la concesión como marca con el fin de obtener su protección de su propiedad intelectual y proyección de la inversión y el proyecto que sigue avanzando y generando empleo.*

*(...) Dicha marca solicitada por la sociedad PLAZA OESTE S.A. BIBLIOTECA ACTIVA si está incurso en las causales de registrabilidad de la decisión 486 de 2000 de Cartagena, y desde todo punto de vista dicha la marca reúne todos los requisitos exigidos para su negación de acuerdo a los artículos 134,135 y 136 de dicha decisión, artículo 136 literal a) de la decisión 486, si estaría causando confusión, conexidad empresarial o asociación entre la empresa y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.*

*(...) Durante todo este tiempo de montaje más de dos años mis poderdantes le han hecho especial énfasis al nombre de sus BIBLIOTECAS ACTIVAS, dirigido a un sector de la comunidad estudiantil de cada ciudad, como a todos sus habitantes, esto y los certificados contables que aportamos le confieren una atribución demostrable de uso efectivo, si presentan un uso real, constante, continuo, oneroso y efectivo de sus BIBLIOTECAS ACTIVAS, como lo mencionamos anteriormente, por ende que sea imperioso que se prive la concesión de la solicitud de marca de mi poderdante para sus BIBLIOTECAS ACTIVAS.*

*(...) La Superintendencia de Industria y Comercio basa la concesión de la marca a la sociedad PLAZA OESTE, BIBLIOTECA ACTIVA, motivando que se trata de una marca registrable del artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la comunidad Andina, "no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de terceros en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación"; lo cual para lo pertinente no es cierto ya que dicha marca si esta incurso en el requisito de irregistrabilidad de la decisión 486 artículo 136 literal a), pues la marca reproduce la total literación de la marca de mi representado, BA BIBLIOTECAS ACTIVAS que es lo preponderante de la marca y que marca el mayor grado de recordación en el público estudiantil, que para conocer de la marca y de los servicios de la marca es solo necesario repetir fonéticamente "bibliotecas activas", no es necesario pronunciar las demás expresiones que la acompañan.*

*Esperamos que podamos subsanar con los complementos y pruebas adicionales en el escrito de apelación y que se pueda revocar la decisión de*

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

*concesión de la marca a la sociedad plaza oeste y le puedan otorgar las marcas a mi representado.*

*Por esta razón hacemos tanto énfasis en esto, pues mi representado si quiere usar la marca, si está usando la marca, si quiere proteger su marca y sus consumidores, confiamos en el sabio criterio del evaluador, que de alguna manera defina que mi poderdante adquiere su concesión debidamente sin causarle más tramites y costos, defina también que la marca de la sociedad PLAZA OESTE deba ser revocada.*

*(...) En el caso en cuestión podemos aludir que ambos signos si son similares o semejantes en alto grado de confusión, están conformados de tal manera que al ser pronunciados sucesivamente entre sí, resulta entre ellas un sonido muy similar o igual y será alta la atención del público consumidor al estar adquiriendo unos productos o servicios, y de esta manera el consumidor si tendría duda para verse confundido y escoger en el mercado el producto o servicio que verdaderamente desea de la UNIVERSIDAD o de la otra sociedad, simplemente determinara que es un programa social y solidario; que al decir su denominativo BIBLIOTECA ACTIVA O BIBLIOTECAS ACTIVAS son lo mismo; solamente se está separando quien lo promueve pero que será asociable a un programa necesariamente UNIVERSITARIO con unos mismos fines.*

*(...) Conforme lo anterior, debe ese despacho en aras de hacer valer los derechos con anterioridad adquiridos con mi poderdante de uso, utilización y esa dinámica de crear un programa social incluyente para personas y una sociedad de escasos recursos o vulnerable en muchos casos pueda acceder a programas institucionales de la UNIVERSIDAD en todo el territorio nacional, su marca constituye todo un programa social vinculante a unas comunidades con connotación significativa, lo podemos observar cuando nació el proyecto en marzo del año 2014, hace ya más de un año, su despacho en aras de proteger estas iniciativas debe proceder a negar la solicitud de la marca BIBLIOTECA ACTIVA, como quiera que si se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad estipulados en los artículos 135 y 136 de la decisión 486 de la comisión Andina de Naciones y que la marca de mi poderdante se encuentra en efectivo uso.*

*(...) De lo anterior se desprende que el registro tiene un valor constitutivo del derecho, y que solo a partir de su concesión, el titular goza de sus beneficios y garantías, pretendemos demostrar con las nuevas pruebas aportadas al escrito de apelación que el uso de nuestra marca BA BIBLIOTECAS ACTIVAS, COMPARTE, APRENDE Y DISFRUTA fue primero en el tiempo para hacer valer nuestros derechos de uso real, continuo, constante, efectivo y oneroso de la marca de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.*

**TERCERO:** Que mediante Oficio N° 4544 de 21 de abril de 2016 se corrió traslado al solicitante sobre las pruebas aportadas por el apelante en su recurso. Asimismo, dentro del término concedido para tal efecto, PLAZA OESTE S.A. realizó las siguientes consideraciones frente al nuevo material probatorio:

*"(...) El apoderado de UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, argumenta en el recurso de apelación que se presentó una solicitud para la marca BA BIBLIOTECAS ACTIVAS COMPARTE, APRENDE Y DISFRUTA & Diseño en las clases 16, 35, 38, 41, 42 y 45 la cual es similarmente confundible con la marca solicitada por mi representada BIBLIOTECA ACTIVA. Igualmente, argumenta el recurrente que UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA tiene un uso real, público, continuo, ostensible y oneroso del nombre comercial BIBLIOTECA ACTIVA que al día de hoy ya se encuentra en funcionamiento y que existe en Bucaramanga desde el 4 de agosto de 2015. Por lo tanto, concluye que de las pruebas presentadas es posible demostrar que UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE*

Resolución N° -34712-  
Ref. Expediente N° 15 061760

COLOMBIA utiliza la marca BIBLIOTECAS ACTIVAS la cual va a ser próximamente usada en cada una de sus sedes y es confundible con la marca BIBLIOTECA ACTIVA de mi representada.

(...) Con las pruebas allegadas por el recurrente dicho uso en el comercio no se puede acreditar y por lo tanto, no existe un derecho sobre BIBLIOTECA ACTIVA como nombre comercial en cabeza de Universidad Cooperativa de Colombia.

(...) Según las normas citadas, el apoderado de Universidad Cooperativa de Colombia podría eventualmente aceptarse que está alegando que: i) tiene un uso sobre la marca BIBLIOTECA ACTIVA, ii) y no tiene ningún derecho sobre el nombre comercial BIBLIOTECA ACTIVA.

Mi representada solicitó la marca BIBLIOTECA ACTIVA el 17 de marzo de 2015 en las clases 16, 38 y 41. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA solicito el registro de la marca BA BIBLIOTECAS ACTIVAS COMPARTE, APRENDE Y DISFRUTA & Diseño en las clases 16, 35, 38, 41, 42 y 45 el 15 de mayo de 2015. La solicitud de marca de mi representada es anterior a la solicitud de marca de Universidad Cooperativa de Colombia, luego tiene un mejor derecho sobre la expresión BIBLIOTECA ACTIVA para identificar productos y servicios de la clase 16, 38 y 41. Puedo entonces decir, que la marca que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 484 de 2000 es la marca solicitada por UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA dado que su solicitud de registro es posterior a la de mi representada y constituye una expresión prácticamente idéntica al signo de PLAZA OESTE S.A. tal y como lo menciona el recurrente.

(...) Analizando cada una de las pruebas presentadas por Universidad Cooperativa de Colombia, es posible concluir que las mismas no son pertinentes para demostrar el uso en el comercio del nombre comercial BIBLIOTECA ACTIVA, sino que por el contrario se trata de un proyecto de servicio que le pretende ofrecer la Universidad a sus estudiantes.

(...) Al no demostrarse el uso del nombre comercial BIBLIOTECA ACTIVA y además al no demostrarse un uso anterior a Marzo de 2015, queda claro que mi representada tiene un derecho previo sobre esta expresión el cual le ha sido reconocido mediante la decisión apelada. Por esto, solicito a la Dirección confirmar la decisión inicial en el sentido de declarar infundada la oposición presentada UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y conceder el registro de la marca BIBLIOTECA ACTIVA en las clases 16, 38 y 41 a nombre de PLAZA OESTE S.A.”.

**CUARTO:** 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

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

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

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

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

- 34712 -

## 1.2. La Norma

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

- 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.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante<sup>1</sup>.

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<sup>2</sup>.

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<sup>3</sup>.

### 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 los mismos 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:

<sup>1</sup> TJCA, proceso N° 133-IP-2009.

<sup>2</sup> Ibídem.

<sup>3</sup> Ibídem.

**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<sup>4</sup>.

### 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 respectivas<sup>5</sup>.

### 1.3. 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:

<sup>4</sup> TJCA, proceso N° 114-IP-2003.

<sup>5</sup> TJCA, proceso N° 164-IP-2007.

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

- 34712 -

"(...)

- 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 (...)<sup>6</sup>.

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 conceptual<sup>7</sup> mencionados en el número 1.2.1., teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

#### 1.4. CASO CONCRETO

Frente a los argumentos del opositor debe recalcar que la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse como marca los signos 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 puede causar un riesgo de confusión o de asociación".

Revisados los registros de la propiedad industrial en busca del antecedente que se alega en la oposición, aparece la solicitud de registro N° 15-111692, correspondiente a la marca mixta **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS, COMPARTE, APRENDE Y DISFRUTA**<sup>8</sup>, solicitada por la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA para distinguir productos y servicios de las clases 16, 35, 38, 41, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, petición que fue presentada ante esta Superintendencia el día 15 de mayo de 2015. Por otro lado, la solicitud de registro de la marca nominativa **BIBLIOTECA ACTIVA** que corresponde a este expediente es de fecha 17 de marzo de 2015.

Así las cosas, la solicitud de registro de marca base de la oposición es posterior a la solicitud de la referencia, razón por la cual la pretensión de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA de que se niegue el registro que se solicita en este trámite carece de fundamento en lo que respecta a la causal de

<sup>6</sup> TJCA, proceso N° 74-IP-2010.

<sup>7</sup> TJCA, proceso N° 113-IP-2007.



Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

irregistrabilidad en estudio, en tanto que no tiene un mejor derecho en relación con la solicitud a que se opone.

En efecto, la norma en mención hace referencia a que se requiere que la marca opositora sea anteriormente solicitada para registro y de la misma manera así se encuentre registrada su solicitud debió haber sido anterior.

Lo anterior se sustenta en que la prioridad es una prerrogativa que surge con la presentación de una solicitud, el cual implica que el solicitante tiene un mejor derecho en relación con otra solicitud de fecha posterior<sup>9</sup>.

Así las cosas, encontramos que el opositor, no puede válidamente oponerse al trámite de la referencia, en tanto el derecho marcario que invoca no es una solicitud anterior y por ende no es prioritario en relación con la solicitud de marca de la referencia. Por lo expuesto, no es procedente examinar los argumentos esgrimidos en la oposición en lo que respecta a la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

## 1.6. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## 2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

### 2.1. Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

*“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:*

*b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.*

### 2.2. La Norma

El artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la definición de nombre comercial:

*“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

---

<sup>9</sup>“Tiene derecho de prioridad en Colombia, el primero que presente una solicitud de registro sobre una marca, frente a otra persona que intenta igual cosa. Así quien inicie el trámite de registro para una marca que ha sido solicitada con anterioridad para identificar los mismos productos o servicios o para identificar los mismos productos o servicios respecto de los cuales se pueda inducir al público a error, se encuentra frente a una de las causales de irregistrabilidad, en atención a que el titular de la prioridad tiene un mejor derecho fundado en su anterioridad en el tiempo” (Dr. Marco Matías Alemán, libro de marcas, y página 100).



Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad o semejanza del nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas.

### 2.2.1. 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.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante<sup>10</sup>.

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<sup>11</sup>.

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

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<sup>12</sup>.

### 2.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos 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 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*

<sup>10</sup> TJCA, proceso N° 133-IP-2009.

<sup>11</sup> Ibídem.

<sup>12</sup> Ibídem.

Resolución N° - 34712 -  
Ref. Expediente N° 15 061760 -

*Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.*

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

*“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.*

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

*“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.*

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

*“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.*

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

*“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.*

*Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.*

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe:

- ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario;
- público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna;
- ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado y
- continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

*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<sup>13</sup>.

### 2.2.3. 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 respectivas<sup>14</sup>.

### 2.3. Pruebas

Procederá esta Delegatura a valorar las pruebas allegadas por la opositora UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA con los escritos de oposición y con el de apelación, a fin de determinar la existencia o no del nombre comercial **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS** y su uso continuo, personal, público y ostensible.

#### 2.3.1. Pruebas allegadas en el escrito de oposición

Certificado de existencia y representación legal de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

- I. Correo electrónico Institucional de NATALIA SOTO MOLINA, Trabajadora de la Subdirección de Información Bibliográfica de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, a ANGÉLICA RICAURTE AVENDAÑO, con fecha del 13 de mayo de 2015.
- II. Correo electrónico Institucional de CATALINA ÁNGEL ÁNGEL, Coordinadora de Diseño – Dirección Nacional de Comunicaciones de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, a DAVID ROMERO CAMARGO y NATALIA SOTO MOLINA, de fecha del 12 de mayo de 2015, dentro del cual se hacen varias precisiones acerca de la constitución del signo **BIBLIOTECAS ACTIVAS**, incluyendo: i) que originalmente el signo “empezó con el nombre de **BIBLIOTECAS VIVAS**” en el año 2014; ii) que su logo fue elaborado en marzo de 2014; iii) que en octubre de 2014 se cambió la designación del signo por el de “**BIBLIOTECAS ACTIVAS**” porque la alcaldía de la ciudad ya utilizaba el nombre “**BIBLIOTECAS VIVAS**”; iv) que en octubre de 2014 se finalizó el logo del signo, se creó el manual básico para su aplicación y se

<sup>13</sup> TJCA, proceso N° 114-IP-2003.

<sup>14</sup> TJCA, proceso N° 164-IP-2007.

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

empezó con su uso para e-card del día del idioma y eventos de la biblioteca de la sede.

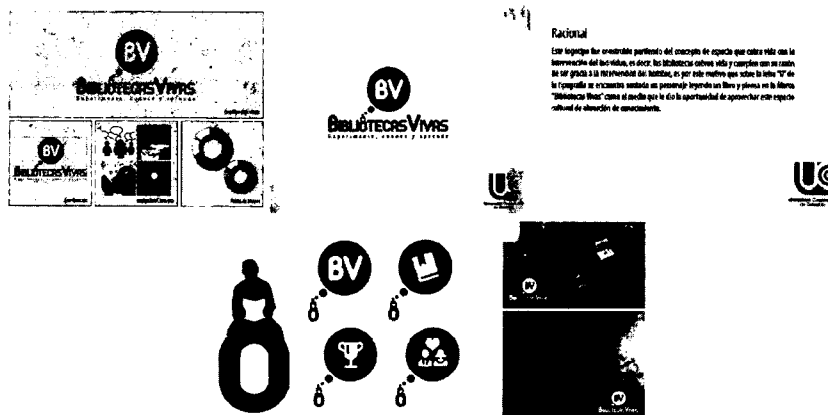
III. Correo electrónico institucional de GABRIELA LUJÁN TORRES a SERGIO LÓPEZ GÓMEZ con fecha del 26 de marzo de 2014, asunto "brief campaña\_semana del libro.docx logo biblioteca.jpg", en el cual se hace énfasis en el deseo de posicionar el concepto de "Bibliotecas Vivas" en las Bibliotecas de la Universidad, mediante el rediseño del logo existente para la semana del libro. Se adjunta un "Brief Campaña":

Nombre completo	Bibliotecas Vivas: semana del idioma, el libro y las bibliotecas
Dependencia a la cual pertenece	Sistema de Información Bibliográfico
Descripción (de qué se trata en general la campaña)	Diffundir los espacios de las unidades de información, como espacios de formación integral Articular actividades culturales y académicas, a la dinámica académica
Objetivo general (qué se pretende lograr con la campaña)	Optimizar los espacios de bibliotecas, como espacios dinámicos que aportan y promueven la formación integral del estudiante
Objetivo de Comunicación (qué queremos transmitir con la campaña)	Que los espacios de biblioteca, son espacios de la vida académica, que aportan a darle una mirada a que continúan en un mismo espacio, varias actividades que hacen parte de la formación integral
Público objetivo	Comunidad universitaria
Beneficios para el público objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento de los espacios de biblioteca</li> <li>• Integración en actividades y espacios académicos</li> <li>• Participación en actividades culturales como eje de su</li> </ul>

	formación integral <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura a espacios de aprendizaje</li> <li>• Identificación de espacios en los que puede exhibir sus gustos culturales, sociales</li> </ul>
Actividades propuestas (académicas, culturales, deportivas, entre otras)	Ver anexo B (programación en sedes)
Fecha tentativa de realización de la campaña	Abril 21 al 23



IV. Correo electrónico Institucional de SERGIO LÓPEZ GÓMEZ a GABRIELA LUJÁN TORRES, con fecha del 7 de abril de 2014. Este documento incluye algunos documentos que hacen referencia al signo "BV BIBLIOTECAS VIVAS":



V. Correo electrónico institucional de DAVID ROMERO CAMARGO a SERGIO LÓPEZ GÓMEZ, con fecha del 9 de abril de 2014, en el cual se adjunta le intercambio de correos entre GABRIELA LUJAN TORRES, DAVID ROMERO CAMARGO, MERCEDES RUÍZ CEDIEL, NATALIA MERCEDES CEDIEL, bajo

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

- 34712 -

los asuntos "aprobación logo Bibliotecas vivas/solicitud ajuste" y "aprobación logo Bibliotecas Vivas".

VI. Correo electrónico institucional entre MARCELA ARANGO VANEGAS y GABRIELA LUJÁN TORRES, del 8 de abril de 2014, asunto "aprobación logo bibliotecas vivas":



VII. Correo electrónico institucional entre SERGIO LÓPEZ GÓMEZ y GABRIELA LUJÁN TORRES, asunto "aprobación propuesta logo bibliotecas vivas\_v5", con fecha del 9 de abril de 2014.

VIII. Correo electrónico institucional entre ANGÉLICA RICAURTE AVENDAÑO, GABRIELA LUJÁN TORRES, CATALINA ÁNGEL ÁNGEL, del 10 de abril de 2014, asunto "E-card Día del Idioma".

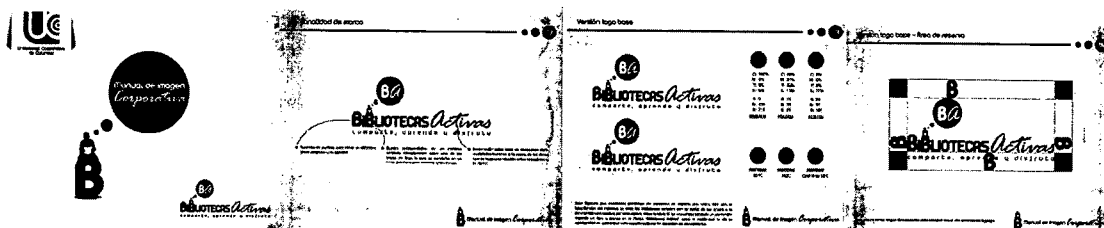
IX. Correo electrónico Institucional de GABRIELA LUJÁN a CATALINA ÁNGEL ÁNGEL con fecha del 10 de abril de 2014. Este correo incluye una copia del documento titulado "UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICO, SEMANA DEL LIBRO, EL IDIOMA Y LAS BIBLIOTECAS".

X. Correo electrónico Institucional de CATALINA ÁNGEL ÁNGEL a SERGIO LÓPEZ GÓMEZ con fecha del 11 de abril de 2014.

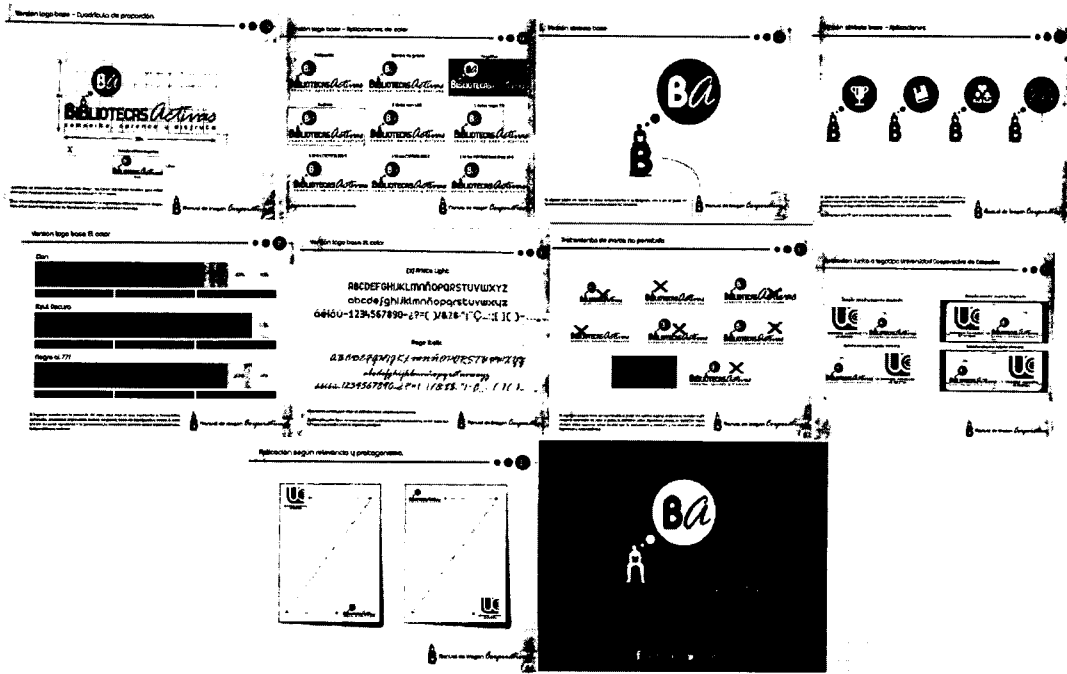
XI. Correo electrónico institucional de GABRIELA LUJÁN TORRES a CATALINA ÁNGEL ÁNGEL, del 20 de octubre de 2014 con asunto "SOLICITUD BIBLIOTECAS VIVAS", en el que se pide e cambie el nombre de "BIBLIOTECAS VIVAS" por el de "BIBLIOTECAS ACTIVAS", manejando el mismo concepto de diseño.

XII. Correo electrónico Institucional de CATALINA ÁNGEL ÁNGEL a GABRIELA LUJÁN con fecha del 23 de octubre de 2014.

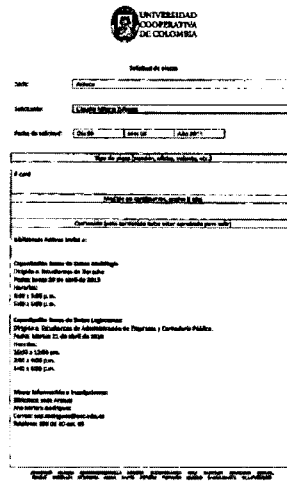
XIII. Correo electrónico de lg-sergio@hotmail.com a CATALINA ÁNGEL ÁNGEL y Sergio López, con asunto "Manual\_Asico\_aplicación\_bibliotecas\_activas (jpegs)" con fecha del 23 de octubre de 2014. Este correo incluye una copia del documento titulado "MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA - BA BIBLIOTECAS ACTIVAS":



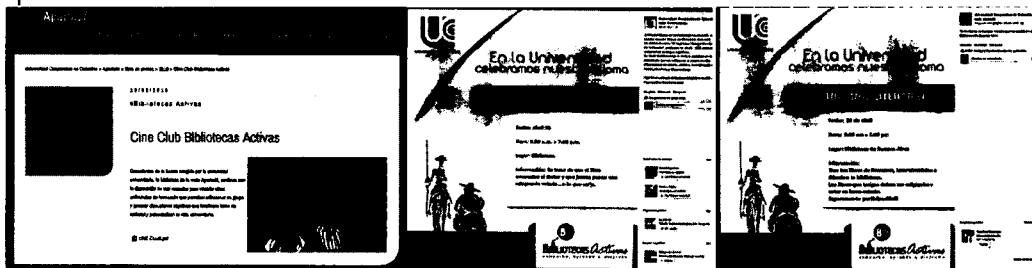
Resolución N° 34712 - ...  
Ref. Expediente N° 15 061760



XIV. Correo electrónico institucional de CATALINA ÁNGEL ÁNGEL a MARCELA ARANGO, con fecha del 16 de abril de 2015, asunto "Solicitud de e-card para capacitación de bibliotecas", y se adjunta la siguiente imagen:

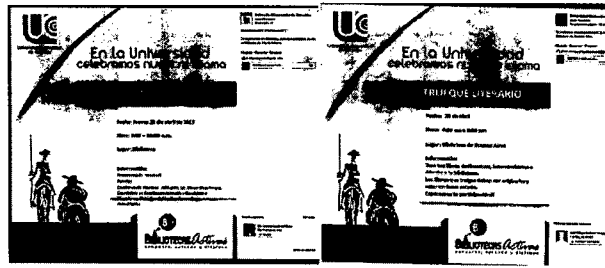


XV. Correo electrónico institucional de CATALINA ÁNGEL ÁNGEL a DAVID ROMERO CAMARGO y NATALIA SOTO MOLINA, con fecha del 12 de mayo de 2015, asunto "Bibliotecas Activas Correo 2: diseños y capturas de pantalla". Este documento incluye varios enlaces a diferentes páginas web e imágenes promocionales:



Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

- 34712 -



XVI. Correo electrónico institucional de NATALIA SOTO MOLINA a ANGÉLICA RICAURTE AVENDAÑO del 13 de mayo de 2015.

2.3.2. Pruebas allegadas en el escrito de apelación

- I. Certificación suscrita por JUAN FERNANDO MEJÍA, Director Nacional de Contabilidad de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, en la que acredita la inversión por concepto de la etapa pre-operativa, construcción, adecuación, dotación y gastos propios de inauguración y puesta en funcionamiento del proyecto de **BIBLIOTECA ACTIVA** en la sede de Bucaramanga en los años 2014 y 2015, suma que alcanzó los \$5.581.342.573.00 discriminada de la siguiente manera:

Base de Datos	Valor 2014	Valor 2015
Total	\$ 981.991.078	\$ 694.605.120

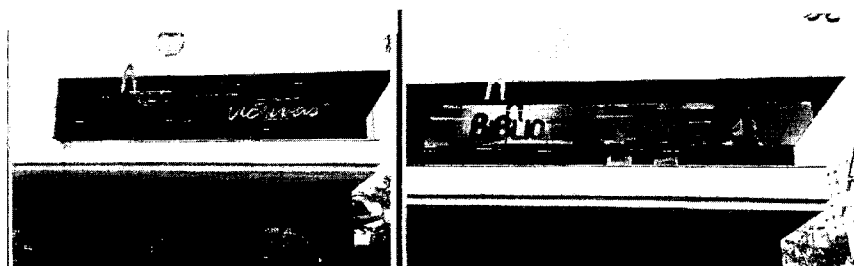
Se adjunta un resumen de la inversión del proyecto:

INVERSION TOTAL BIBLIOTECA ACTIVA	
EDIFICACIONES	4.592.806.968
MUEBLES	240.236.676
EQ. COMPUTAC Y COMUNICACION	65.918.803
MAQUINARIA Y EQUIPO AIRE ACOND	614.697.339
CONSTR. CURSO	67.648.500
TOTAL INVERSIONES	5.581.342.573
GASTOS INAUGURACION BIBLIOTECA	20.033.200
TOTAL BIBLIOTECA ACTIVA	5.581.342.573

RELACION ANTICIPOS ENTREGADOS Y LEGALIZADOS				
ANTICIPOS 2014	VALOR INICIAL	LEGALIZAD 2014	LEGALIZAD 2015	SALDO X LEGALIZAR
CONSORCIO UNIVERSIDAD	831.353.534	348.637.472	482.616.062	0
CONYMAC INGENIERIA	56.470.934	56.470.934		0
C&S TECNOLOGIA	52.964.344		52.964.344	0
GÓMEZ ARBOLEDA	184.419.152		184.419.152	0
SUBTOTAL	840.738.612	405.008.406	535.730.406	0
ANTICIPOS 2015				
CONSORCIO UNIVERSIDAD	128.308.886		128.308.886	0
DUCÓN	136.324.653		136.324.653	0
MITSUBISHI ELECTRIC	73.349.000		68.004.000	5.345.000
PUROVERDE	9.750.000		9.750.000	0
NORBERTO FINCON SEGURA	11.331.062		11.331.062	0
SOLINOFF	136.039.204		136.039.204	0
SUBTOTAL	498.102.605		482.757.805	5.345.000
TOTAL 2014 Y 2015	1.438.891.517	405.008.406	1.028.538.211	5.345.000

- II. Copia del artículo titulado "UCC LE OFRECE A LA COMUNIDAD UNA MODERNA BIBLIOTECA ACTIVA" publicada en la revista "VANGUARDIA LIBERAL" del 4 de agosto de 2015.

- III. Fotografías de fachadas de edificaciones:

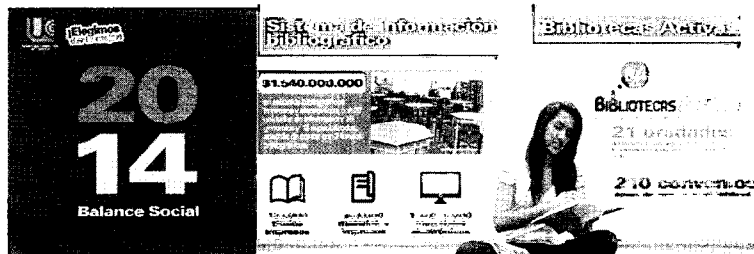


Resolución N° - 34712 -  
Ref. Expediente N° 15 061760

IV. Relaciones de la inversión de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA al proyecto "BIBLIOTECA ACTIVA 2015".

2.3.3. Pruebas allegadas en el memorial del 12 de enero de 2016

- I. "PROGRAMACIÓN BIBLIOTECAS ACTIVAS" de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, que incluye las actividades de las bibliotecas de diferentes sedes de la Universidad durante el segundo semestre de 2015.
- II. Constancia de aprobación de Pólizas de Garantía constituidas por GRUPO SISTEMAS LÓGICOS COLOMBIA SAS para el "licenciamiento de uso del sistema ALEPH 500 a través de la modalidad de renta para la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA".
- III. Propuesta de trabajo "BIBLIOTECAS ACTIVAS SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICO" preparado por NATALIA SOTO MOLINA, Subdirección Sistema de Información Bibliográfico, de abril 2015.
- IV. Propuesta de trabajo "BIBLIOTECAS VIVAS SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICO" preparado por NATALIA SOTO MOLINA, Subdirección Sistema de Información Bibliográfico, de 2014.
- V. Documento titulado "BALANCE SOCIAL 2014" de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, en el que se hace mención a diferentes aspectos de dicha sociedad, incluyendo su programa de "BIBLIOTECAS ACTIVAS":



- VI. Programación Cine Club – BA BIBLIOTECAS ACTIVAS del 13 de febrero de 2015.
- VII. Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y EDITORIAL PLANETA COLOMBIA S.A., del 24 de abril de 2014, para acceder a la plataforma virtual GRAN ENCICLOPEDIA HISPÁNICA (GEH).
- VIII. Contrato de licenciamiento suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO y E-TECH SOLUTIONS S.A., del 31 de marzo de 2014, para realizar la suscripción de las bases de datos E-LIBRO / E-BRARY bajo la modalidad de licencia nacional de uso.
- IX. Contrato de licenciamiento suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, y ACIET, del 31 de marzo de 2016, para el licenciamiento de la base de datos E-LIBRO CATEDRA.



- X. Contrato de licenciamiento suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, y GRUPO SISTEMAS LÓGICOS COLOMBIA SAS, del 18 de agosto de 2014, para el licenciamiento de uso del sistema ALEPH 500 a través de la modalidad de renta.
- XI. Contrato de licenciamiento suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO y E-TECH SOLUTIONS S.A., del 31 de marzo de 2015, para realizar la suscripción de las bases de datos E-BRARY y la base de datos PROQUEST, bajo la modalidad de licencia nacional de uso.
- XII. Contrato de licenciamiento suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, y GRUPO SISTEMAS LÓGICOS COLOMBIA SAS, del 18 de agosto de 2015, para el licenciamiento de uso del sistema ALEPH 500 a través de la modalidad de renta.
- XIII. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA y PUBLICACIONES SAS, del 30 de septiembre de 2015, para realizar la suscripción de la base de datos VLEX.
- XIV. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA y LEGIS S.A., del 30 de julio de 2014, para realizar la renovación base de datos LEGISCOMEX.
- XV. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA y LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., del 16 de agosto de 2013, para la suscripción a las publicaciones jurídicas especializadas LEGIS (MULTILEGIS).
- XVI. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA y ELVSEVIER B.V., del 21 de febrero de 2013.
- XVII. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA y CONSORTIA SAS, del 27 de marzo de 2015, para realizar la renovación bases de datos OVID MEDICINA, OVID NURSING y OVID ESPAÑOL.
- XVIII. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA y PUBLICIENCIA LTDA, del 27 de marzo de 2015, para el licenciamiento de uso de las publicaciones científicas OVID ODONTOLOGÍA, PUBLICIENCIA : REVISTA ODONTOLOGÍA y RETROSPECTIVO.
- XIX. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, COMUNA y LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., del 22 de marzo de 2013, para la suscripción al portal LEGISCOMEX.COM.
- XX. Cronograma de Actividades Semana del Idioma 23 y 24 abril 2014.
- XXI. Propuesta LEGISCOMEX.COM de LEGIS S.A. a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, de marzo de 2014.
- XXII. Ejemplar "MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA - BA BIBLIOTECAS ACTIVAS".

Resolución N° - 34712 - ..  
Ref. Expediente N° 15 061760

- XXIII. Contrato suscrito entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y EDITORIAL PLANETA COLOMBIA S.A., del 7 de marzo de 2014, para adquirir el acceso a la plataforma virtual GRAN ENCICLOPEDIA HISPÁNICA (GEH).
- XXIV. Documentos que hacen referencia al signo "BV BIBLIOTECAS VIVAS".
- XXV. Datos de suscripción contratada por la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA con el COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID.
- XXVI. Propuesta de Renovación V/LEX dirigido a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA el 25 de julio de 2014.

## 2.4. CASO CONCRETO

Para que proceda la causal de irregistrabilidad bajo estudio es necesario que se pruebe el uso de un nombre comercial para luego a establecer el riesgo de confusión que podría presentarse de accederse al registro de una marca que resulte idéntica o similar a un nombre comercial, en cuyo análisis se adoptarán los mismos criterios establecidos para la comparación de marcas<sup>15</sup>.

La protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso<sup>16</sup>.

El primer uso del nombre comercial constituye el momento a partir del cual *empieza* a ser protegido por el ordenamiento jurídico siempre que sea **personal** (es decir, que quien invoca derechos sobre el mismo sea quien lo ha utilizado para identificarse como empresario), **público** (debiendo haberse exteriorizado), **ostensible** (cuando pudo ser advertido por cualquier transeúnte) y **continuo** (debiendo usarse de manera ininterrumpida). Las características que se acaban de enunciar deben verificarse durante el tiempo en el cual se pretende la protección del nombre comercial, más concretamente, debe demostrarse su uso ininterrumpido en el periodo precedente a la presentación de la solicitud de registro a la cual se opone, pues el derecho depende del uso que se haga del mismo y porque la causal de irregistrabilidad en comento se sustenta en la existencia de un derecho previo sobre el nombre comercial opositor<sup>17</sup>.

Así, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto

<sup>15</sup> Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas; Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos (BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

<sup>16</sup> Artículo 603 del Código de Comercio. "Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecida para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará".

<sup>17</sup> El artículo 610 ídem señala: "El derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad".

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

administrativo recurrido, puesto que la evidencia aportada no demuestra que el opositor haya usado el nombre comercial **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS** acorde con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable.

Al respecto, al analizar las pruebas aportadas por la opositora, especialmente los correos electrónicos, la certificación del Director Nacional de Contabilidad, los manuales de uso imagen corporativa, el informe de balance social y las propuestas de trabajo del sistema de información bibliográfico de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, este Despacho pudo establecer que la Universidad desarrollo a partir del año 2014 un proyecto para rediseñar el servicio prestado a través de sus bibliotecas alrededor del país, al cual denominó "**BA BIBLIOTECAS VIVAS**". Este proyecto cambiaría luego su nombre por el de "**BA BIBLIOTECAS ACTIVAS**" en octubre de 2014, porque sus desarrolladores encontraron que la denominación original ya era utilizada por el Distrito Capital en sus propias bibliotecas.

Sin embargo, las pruebas aportadas no demuestran que el signo **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS** fue usado a modo de nombre comercial acorde con los presupuestos legales, sino simplemente la realización de un proyecto que buscaba dicho fin.

Es decir, la evidencia aportada solo demuestra la realización de actos preparatorios para materializar el proyecto "**BA BIBLIOTECAS ACTIVAS**", como lo eran la creación del logo que identificaría las renovadas bibliotecas, la inversión para mejorar su infraestructura y sus bases de datos junto con la creación de nuevos programas culturales, más no existe prueba que permita establecer la colocación pública, ostensible, permanente, efectiva y previa de un signo en el mercado para identificar a un comerciante, un establecimiento de comercio o una actividad económica.

En efecto, las pruebas demuestran que a lo largo del año 2014 no hubo ninguna materialización externa del signo **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS** dentro del mercado, sino simples actos dirigidos a crear las condiciones para sacarlo a la luz durante el año 2015.

Más adelante, algunas referencias publicitarias hacen alusión a la integración del signo **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS** en los nuevos programas de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA para febrero de 2015, como se ve el "**BALANCE SOCIAL 2014**" y la Programación de su Cine Club. Sin embargo, nuevamente se pierde rastro de cualquier uso público del signo hasta agosto de 2015 cuando se le usa en la identificación de una de las bibliotecas de la opositora en la ciudad de Bucaramanga, tal y como se en las fotografías aportadas, en el artículo de la revista "**VANGUARDIA LIBERAL**" y en programación del programa "**BIBLIOTECAS ACTIVAS**" para el segundo semestre de dicho año.

Así las cosas, tenemos que para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la referencia, es decir el 17 de marzo de 2015, la colocación del signo **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS** en el mercado no había superado su etapa preparatoria, de manera que si bien hubo un uso del signo en sentido estricto, este no reunía las condiciones de público, ostensible y permanente requeridas para la protección de un nombre comercial, hecho que acorde con las pruebas aportadas se configuraría hasta agosto de 2015, es decir de manera posterior a la solicitud de registro.

En conclusión, dado que no obran pruebas que permitan concluir con certeza que la opositora, de manera pública, ostensible, personal, continua y anterior a la

34712 - ..  
Resolución N°  
Ref. Expediente N° 15 061760

solicitud de registro marcario que nos ocupa, utilizó el signo **BA BIBLIOTECAS ACTIVAS** a modo de nombre comercial, para identificar en el mercado, frente a los consumidores y demás competidores, a su propia persona, una actividad comercial o a un establecimiento de comercio, no es procedente llevar a cabo la confrontación entre dicho nombre comercial y el signo solicitado.

## 2.6. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 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° 101106 de 24 de diciembre de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente decisión a PLAZA OESTE S.A., parte solicitante, y a UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, parte opositora, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase**  
Dada en Bogotá D.C., a los

02 JUN 2016

  
**JOSÉ LUIS LONDONO FERNÁNDEZ**

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: DEML  
Solicitante: PLAZA OESTE S.A.  
Apoderado: ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ  
Opositor: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
Apoderado: JUAN CARLOS DÍAZ LÓPEZ