

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **5 1 2 8 6**

Ref. Expediente N° 14 97364

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)
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° 29013 de 29 de mayo de 2015, la Dirección de Signos Distintivos, negó el registro de la marca mixta **GAL&LEO** para la clase 41, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por **TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS COLOMBIA S.A.S.**, en relación con las clases 38 y 42 se suspendió la decisión, para distinguir servicios de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 38: *“el suministro de servicios educativos a través de los recursos tecnológicos que involucran herramientas, equipos y programas informáticos, así como también permiten la compilación, procesamiento y almacenamiento de voz, datos, texto y videos”*

Clase 41: *“prestar servicios de educación, culturales y de recreación haciendo uso de aplicativos y herramientas tecnológicas”*

Clase 42: *“prestar servicios orientados al desarrollo de aplicativos tecnológicos relacionados con asuntos científicos y tecnológicos”*

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la solicitante **TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS COLOMBIA 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:

“(…) 2a. En este caso, pues, hay que tener en cuenta el signo o sílaba que cumple una función diferenciadora de la marca cuya solicitud fue negada frente a la anteriormente registrada, que en este caso, es el signo “&”, y que la Superintendencia no pondero (sic) de conformidad con los criterios sentados por el Consejo de Estado.

3a. Además, en la Resolución objeto de recurso se omitió el cotejo de los signos desde el punto de vista fonético, visual y conceptual. Al respecto, se debe resaltar que esta marca es mixta y que por lo tanto, es la combinación de varios elementos denominativos o verbales y varios elementos gráficos que le dan identidad propia y que la diferencian de la previstamente registrada, frente a la cual sólo guarda una similitud fonética.

En este sentido, pido a su Despacho tener en cuenta que el elemento gráfico de la marca cuyo registro se solicita causa mayor impacto en el consumidor (...).”

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.

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) 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”.

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

- 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.

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 administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

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

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

*En efecto, como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada, y pese a la variación en el elemento ortográfico, es decir, la ubicación del signo & y en el elemento gráfico, no existe una clara diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay similitud fonética en el componente denominativo de los signos, esto es, entre las expresiones **GAL&LEO / GALILEO**”.*

(…) De lo anterior se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios que no sólo pertenecen a la misma clase que los servicios distinguidos por la marca registrada (Clase 41), sino que también se identifican plenamente con los mismos, pues pertenecen a la categoría en general de servicios educativos, culturales y de recreación. Por lo anterior, los usuarios al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían

Resolución N° **51286**
Ref. Expediente N° 14 97364

identificar los servicios de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta)".

Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados de orden ortográfico y fonético, derivadas de la comunidad de la expresión **GALILEO/GAL&LEO**, pues a pesar del uso del signo "&" para reemplazar la conjunción "Y", esto no marca ninguna diferencia en la pronunciación de la palabra, en concreto del fonema /i/. Resulta además claro que, tratándose de la comparación entre una marca nominativa y una mixta, el elemento denominativo es el predominante y que del análisis de la parte gráfica del signo solicitado se concluye que este no otorga suficiente distintividad al signo.

En adición, los signos confrontados identifican servicios que pertenecen a la misma clase de acuerdo con la Clasificación Internacional (clase 41), como son los servicios de educación, actividades deportivas y culturales, lo cual evidencia su relación competitiva.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 29013 de 29 de mayo de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver el expediente de la referencia a la Dirección de Signos Distintivos para que se pronuncie sobre las clases 38 y 42 restantes.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente decisión a **TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS COLOMBIA S.A.S.**, parte solicitante, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los **21** AGO. 2015

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E)

Proyectado por: CTZ

Apoderado: JOSE ALBERTO GAITÁN MARTÍNEZ