

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 00000826

Ref. Expediente N° 12-089117

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° 60814 del 17 de octubre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta SOYCONTADOR (con reivindicación de colores azul en degradé, negro y verde) solicitada por Sergio Mario Molina Nieto, para distinguir "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. y en especial la prestación de servicios de asesoría y asistencia vía internet en contabilidad y contaduría pública, y en la organización y dirección de negocios. consultoría desde un portal de internet en situaciones de insolvencia y procesos de reorganización empresarial. elaboración de estados de cuenta y presentación de declaraciones fiscales y tributarias, servicios de auditoría y revisoría fiscal. servicios de consejería gerencial y financiera" servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el solicitante Sergio Mario Molina Nieto, 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:

*(...) "Además de cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria es importante mencionar que la Administración no realizó correctamente el análisis de registrabilidad de la palabra, pues de una parte las escindió y analizó por separado, no en conjunto como lo ordena la doctrina y jurisprudencia de marcas, Y de otra parte asimiló que el único producto a identificar es el de "CONTADOR", dando un significado de manera subjetiva asociándolo a una persona." (...)*

*(...) "La marca que nos ocupa no sólo posee elementos gramaticales que caracterizan esencialmente los servicios relacionados en su respectivo petitorio, sino que también cuenta con elementos visuales conceptualmente únicos, diferentes y novedosos" (...)*

*(...) "La marca de nuestra poderdante no esta compuesta sólo por la parte nominativa; allí también aparece la figura de lo que parece ser una letra "S", que no esta relaciona con la profesión liberar de un contador, y difiere conceptualmente de los demás servicios para los que se solicitó la marca. Además esta cuenta con una tipografía característica y además esta*

*acompañada de una reivindicación de colores que hacen del conjunto marcario un elemento fantasioso y de fácil distinción por parte del público consumidor.” (...)*

**TERCERO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2º del Código 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 b) del artículo 135 de la Decisión 486**

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

*b) carezcan de distintividad”.*

### **1.2. La Norma**

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”<sup>1</sup>.*

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”<sup>2</sup>.*

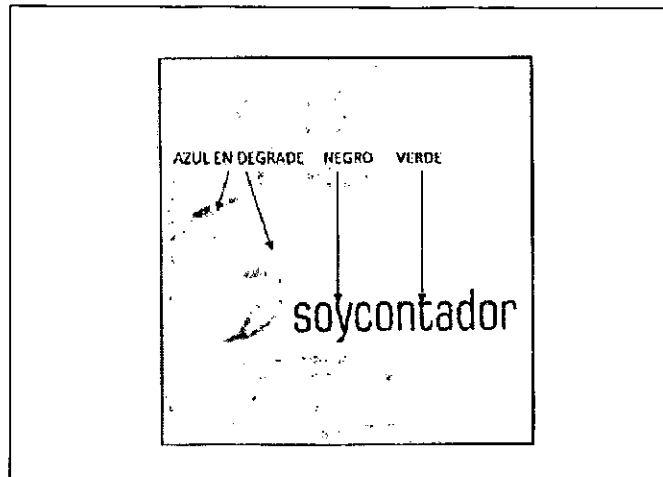
El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.”<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> PROCESO 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339 (8325). Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

<sup>2</sup> Op. Cit.

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PROCESO 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

### 1.3 Naturaleza del signo solicitado



El signo solicitado a registro es una marca compleja que identifica un servicio a través de las expresiones SOYCONTADOR con reivindicación de colores, junto con elementos gráficos o figurativos, conformados por la fuente especial empleada por el elemento denominativo y el diseño de una figura abstracta ubicada al lado izquierdo de la expresión.

### 2. Caso Concreto

Frente al caso objeto de estudio esta Delegatura constata que la marca solicitada no se encuentra incurso en literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 como quiera que cuenta con los elementos distintivos para imprimirle autonomía marcaria y de suyo poder coexistir en el mercado.

En el caso sub examine si bien el signo está compuesto de dos palabras que separadamente son SOY y CONTADOR, también lo es que al constituir la marca solicitada un todo indivisible SOYCONTADOR resulta poseer la capacidad distintiva para diferenciar productos en el mercado como quiera que, se encuentra revestida de la aptitud individualizadora lo que permite diferenciarla de los demás signos en el mercado ya que cuenta con elementos gráficos adicionales conformados por el tipo especial de letra empleada por el elemento denominativo y una figura abstracta ubicada al lado derecho.

Sin embargo, es oportuno anotar que el titular de la marca sólo podrá ejercer el derecho conferido sobre el conjunto marcario como tal, esto es, la expresión "SOYCONTADOR" y no sobre los elementos "SOY" o "CONTADOR" individualmente considerados pues son conceptos que, pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para identificar productos o servicios en el mercado siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con la combinación distintiva del signo mixtos "SOYCONTADOR".

### 3. Conclusión

Por consiguiente, el signo distintivo "SOYCONTADOR" resulta distintivo de los servicios de la clase 35 Internacional siempre que, se haga uso del todo indivisible que constituye el conjunto marcario y no de los elementos que lo constituyen individualmente considerados. En este sentido, el Despacho encuentra que la

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 12-089117

marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

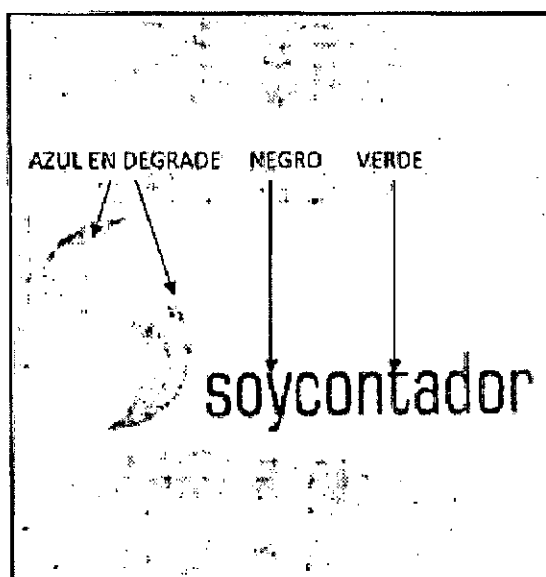
En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 60814 del 17 de octubre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Conceder el registro de:

La marca mixta : SOY CONTADOR (según modelo adjunto)



Para distinguir : "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. y en especial la prestación de servicios de asesoría y asistencia vía internet en contabilidad y contaduría pública, y en la organización y dirección de negocios. consultoría desde un portal de internet en situaciones de insolvencia y procesos de reorganización empresarial. elaboración de estados de cuenta y presentación de declaraciones fiscales y tributarias, servicios de auditoría y revisoría fiscal. servicios de consejería gerencial y financiera".

Servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Decima Edición.

Titular : Sergio Mario Molina Nieto

00000826

Resolución N°  
Ref. Expediente N° 12-089117

Domicilio : Bogotá, D.C. Colombia  
Dirección : Sin establecer  
Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.** Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la Propiedad Industrial.

**ARTÍCULO CUARTO.** Notificar a Sergio Mario Molina Nieto, en su calidad de solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

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

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

16 ENE 2014

  
JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

Proyectado por: FAD  
Revisado por: LC  
Aprobado por: AR

Apoderado:  
Eduardo Cortés Martínez