

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 10 de abril de 2022, **TO GO COLOMBIA S.A.S** solicitó el registro de la Marca **TO GO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 969 del 29 de julio de 2022, **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.** presentó oposición contra la solicitud de registro de marca **para todas las clases**, con base en lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

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

“LAURELWOOD HOLDINGS es titular de las marcas TUGÓ, altamente reconocidas en el mercado por ofrecer muebles y artículos de decoración en Colombia desde el año 2002, año en el que llegaron al país como Muebles Bima, una compañía proveniente de Venezuela.

“La marca TUGÓ (mixta) son notoriamente conocidas gracias a su amplia difusión, crecimiento y presencia en la venta de muebles y artículos de diseño.

“La marca solicitada TO GO (mixta) es confundible con la marca TUGÓ (mixta), con quiera que existen semejanzas ortográficas y fonéticas, así como conexidad competitiva entre los productos y servicios que se identifican en el mercado, lo cual genera riesgo de confusión y asociación para los consumidores.

“La marca TO GO (mixta) es irregistrable por cuanto se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...).

“Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no se requiere mayor análisis y/o desarrollo en cuanto a la semejanza entre signos, dado que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad las marcas previamente registradas, adicionando que ambos signos terminan de la misma manera, lo que incrementa su semejanza (...).

“La sucesión de consonantes es idéntica y se comparten casi la totalidad de las vocales (...).

“La longitud de las expresiones es la misma: TO GO y TUGO, por lo que tienen el mismo número de letras, se pronuncian en dos tiempos y tienen dos sílabas de las cuales la última es la tónica.

“Adicionalmente, tienen la misma terminación “GO” y una raíz altamente similar TO/TU, lo que implica que, al ser expresiones tan cortas, el consumidor asumirá erróneamente que están relacionadas.

¹ 20: Muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

35: Servicios de importación, exportación, compra, comercialización y venta, a través de distribuidores minoristas, distribuidores mayoristas, puntos de venta directos, franquicias, plataformas web y comercio online de muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

“(...) es claro que existe identidad en el aspecto fonético, considerando la longitud, coincidencia de vocales y consonantes, y la ubicación de la sílaba tónica en ambas expresiones. Adicionalmente, si bien la marca solicitada está compuesta por una expresión en inglés, esta es conocida por los consumidores, quienes la pronunciarán como “tu go”. De esta forma, es evidente que la pronunciación de las marcas enfrentadas es la misma “tu go/tugó”.

“(...) en el presente caso ni siquiera es necesario que se aplique la protección especial tendiente a la ruptura del principio de la especialidad, al tratarse de productos y servicios que se encuentran en una misma clase.

“En este sentido, dada la similitud entre los signos y la identidad existente entre los productos y servicios protegidos por las marcas TUGÓ y aquellos que pretende amparar la marca solicitada, es evidente que existe un inminente riesgo de confusión indirecta y/o asociación para el consumidor, quien podrá pensar que estos productos y servicios tienen un origen empresarial común y/o que LAURELWOODS HOLDINGS está relacionada de alguna forma con el solicitante de la marca TO GO (mixta).

“(...) de concederse el registro de la marca TO GO (mixta), el riesgo de que se provoque la dilución de la marca TUGÓ (mixta) es alto considerando que: i) Estas marcas están ligadas con a conceptos de calidad, excelencia, reconocimiento, y trayectoria, que podrían verse afectados al ser vinculados con la marca solicitada; ii) Estas marcas son asociadas a un único origen empresarial, por lo que de conceder el registro de la marca TO GO (mixta), el consumidor podría empezar a vincularla con los productos y servicios relacionados con la venta de muebles y accesorios comercializados por mi representada.

“Como se demostrará con las pruebas allegadas en el escrito de notoriedad, TUGÓ es una marca reconocida en el mercado por sus estándares de excelencia y calidad en los productos comercializados, así como en la experiencia y recordación que imprimen en la mente de los consumidores. Por esta razón y considerando la similitud visual, ortográfica y fonética entre esta marca y el signo solicitado TO GO (mixto), es evidente que la solicitante pretende tomar ventaja del reconocimiento de las marcas TUGO en el mercado, para que los consumidores las asocien erróneamente y asuman que están relacionadas.

“(...) es importante mencionar que la sociedad LAURELWOOD HOLDINGS INC, titular de las marcas TUGÓ en Colombia, es la única accionista y controlante de la sociedad TUGO S.A.S, compañía que hace un uso real y efectivo de estas marcas en el mercado colombiano. Esta relación se observa en el siguiente certificado de composición accionaria de TUGO S.A.S; le permite válida y legítimamente a TUGO SAS hacer uso y explotar comercialmente las marcas TUGO en el mercado colombiano.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, **TO GO COLOMBIA S.A.S.** dio respuesta a la oposición presentada, argumentando:

“(...) es importante señalar que, si bien en la parte nominativa tiene elementos comunes, debe ser analizada el conjunto incluyendo por supuesto la parte gráfica, fonética, gramatical y conceptual del signo.

“Es importante señalar que la solicitud de la marca TO GO no se encuentra incurso en dicha similitud, como quiera que el signo no tiene la potencialidad de Inducir a error a los consumidores, debido a que las similitudes no son sustanciales y de llegarse a reconocer la supuesta notoriedad de la marca que aduce el opositor, los signos son completamente distintos.

“Como se puede observar la marca registrada supuestamente notoria está compuesta por cuatro letras distribuidas una sola palabra, la cual lleva acento en la

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

segunda vocal, mientras que la marca fundamento de la oposición está compuesta por dos palabras.

“La comparación fonética, permite evidenciar que las marcas presentan una diferencia notable y que son distintas en su pronunciación, donde la marca fundamento de la oposición está siendo pronunciada por dos sílabas, donde la sílaba final tiene acento que otorga la tilde, mientras que la marca solicitada está compuesta por dos sílabas que cada una de ellas forma dos palabras distintas.

“La secuencia de vocales en la marca registrada es U-Ó, mientras que, en el signo solicitado por mi poderdante, es O-O, donde es claro que la vocal “U” le otorga distintividad que genera aún más con el acento marcado en la última sílaba de la palabra. Vemos que el signo de mi poderdante incluye dos vocales “O”, luego no comparten la misma cadena vocálica.

“(…) se puede evidenciar claramente que los logos confrontados presentan diferencias en su dimensión visual y que evitan que se produzca un error o confusión entre los consumidores (…).

“Se observa que la marca “TUGÓ”, objeto de la oposición, es nominativa; sin embargo, en el escrito se hace referencia a las marcas mixtas que también son propiedad del titular y que están representada por una caligrafía simple, en letras minúsculas de color azul en donde la “U” es de color naranja y la letra “O” tienen el símbolo de la tilde. En la segunda imagen, además de lo anteriormente descrito, se visualiza que la “U” tiene figura de carro de mercado que incluye en la parte inferior las respectivas llantas. La marca tiene reivindicado los colores naranja y amarillo.

“Por su parte, la marca solicitada, se compone de una figura de un cuadrado, compuesto por cuatro cuadrados, cada uno formado por tres líneas verticales u horizontales en color blanco sobre fondo de color negro, posteriormente en letras mayúsculas encontramos la palabra “TO” seguida de la palabra “GO”. La marca es blanco y negro y no se reivindicaron colores.

“Vemos que, conceptualmente estamos frente a dos signos que difieren entre sí y por ende, que no generan ningún tipo de confusión o asociación en los consumidores.

“Al ser los signos completamente distintos en su composición gramatical, fonética, gráfica y conceptual es evidente que no se está presentando ningún tipo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo, ni un uso parásito del mismo, contrario a lo expuesto por el opositor (…).”

Que, mediante escritos radicados como complemento y evidencia de información, el día 25 de octubre de 2022 la sociedad opositora **LAURELWOOD HOLDINGS INC.** allegó memoriales de pruebas adicionales, conforme al término de prórroga solicitado en escrito de oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

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

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

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

Identidad o Semejanza de los signos

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

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

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

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

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

El riesgo de confusión o de asociación

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

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

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

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

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.:**

1. Certificación de Revisora Fiscal del 12 de octubre de 2022.

2. Relación de enlaces web:

<https://tugoproyectos.co/portafolio>

<https://tugoproyectos.co/proyectos>

<https://www.tugo.co/>

<https://www.tugo.co/muebles?PS=48&O=OrderByReleaseDateDESC>

<https://www.tugo.co/decoracion?PS=48&O=OrderByReleaseDateDESC>

<https://tugoproyectos.co/proyectosprestigioso>

<https://blog.tugo.co/tugo-ganadores-del-global-innovation-awards-2018-gia/>

<https://www.elheraldo.co/informes-especiales/tugo-en-representacion-de-colombia-fue-galardonada-475498>

<https://propiedades.com.co/sin-categoria/tugo-ganador-en-los-global-innovation-awards/>

<https://blog.housewares.org/2018/04/19/2018-gia-global-honoree-tugo/>

https://www.instagram.com/p/Cc3A1y_uQJB/?hl=es

<https://www.somosacai.org/aliadosacai>

<https://www.somosacai.org/miembrosacai>

<https://www.fundacionmezuena.com/specialized-tugo.php>

<https://www.facebook.com/MueblesTugo>

<https://www.facebook.com/tugoproyectoscorporativos>

<https://www.instagram.com/mueblestugo/>

<https://www.instagram.com/tugoproyectoscorporativos/>

<https://twitter.com/mueblestugo>

<https://www.youtube.com/user/MueblesTugo>

https://www.youtube.com/watch?v=q5_uXqXaDc

<https://co.pinterest.com/mueblestugo>

<https://co.pinterest.com/tugoproyectoscorporativos>

<https://www.larepublica.co/empresas/tugo-entrara-al-formato-de-los-centros-comerciales-2527499>

<https://www.interiomagazine.com/tugo-parque-la-colina/>

<https://www.revistamundociclistico.com/2017/el-team-specialized-tugo-se-estrenara-en-la-calera-en-la-clasica-deciclomontanismo-alfonso-guacheta/>

<https://www.larepublica.co/caja-fuerte/tugo-se-suma-a-las-tarjetas-2517441>

<https://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/specialized-tiene-equipo-de-ciclismo-en-colombia-635174>

<https://www.publimetro.co/co/cali/2017/06/07/cali-estrenara-centro-diseno->

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

[construccion.html](#)

<https://www.enter.co/guias/sitios-web-colombianos-para-comprar-por-internet/tugo-haz-un-cambio-a-tu-hogarsin-salir-de-casa/>

<https://www.revistaaxxis.com.co/especiales/especial-oficinas-ambientes-la-creatividad/>
<https://www.revistaaxxis.com.co/arquitectura/tips-para-elegir-la-alfombra-ideal-para-su-oficina/>

<https://www.revistaaxxis.com.co/especiales/hogar-dulce-hogar-especial-axxis-mi-primera-casa/>

<https://www.revistaaxxis.com.co/decoracion/tendencias-2019-ambientes-con-caracter/>

<https://www.revistaaxxis.com.co/disenio/tugo-decoracion-marca-colombiana-casa-confinamiento>

<https://co.pinterest.com/mueblestugo/tug%C3%B3-fest-2017/cat%C3%A1logo-agosto-2017/>

<https://issuu.com/tugo5/docs/insertoagosto2017>

<https://www.facebook.com/page/373939575957395/search/?q=2017>

<https://co.pinterest.com/mueblestugo/tug%C3%B3-fest-2018/cat%C3%A1logo-julio-2018/>

https://issuu.com/tugo5/docs/tugo_nov_2018_0_1

<https://www.instagram.com/p/BqLMMXSHqUy/?igshid=15op7r65j5mfk>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fg8zvsMk7rk&list=PL6Z731MaqvsC5RLe5NYaFrrSGucZV95pp>

<https://www.facebook.com/page/373939575957395/search/?q=2020>

https://www.instagram.com/p/CJwZe_EnqY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading&hl=es-la

3. Capturas de imágenes provenientes de la página web “tugoproyectos.co”, “tugoproyectos.co/portafolio”, “tugo.co”, “tugo.co/muebles”.

4. Captura de imagen que se identifica en su parte superior con la expresión “TUGO”.

5. Captura de imagen que se identifica con el título “13. Aplicaciones Cromáticas”.

6. Capturas de imágenes de bouchers promocionales de eventos deportivos.

7. Cuadro de relación de registro de los signos TUGO.

8. Captura de imagen de red social *Instagram* que identifica el signo TUGO, derivado del enlace web https://www.instagram.com/p/Cc3A1y_uQJB/?hl=es.

9. Captura de imagen de publicación de ASOCIACION COLOMBIANA DE ARQUITECTURA INTERIOR, derivado de las páginas web <https://www.somosacai.org/miembrosacai> y <https://www.somosacai.org/copia-de-proveedores-afiliados>

10. Captura de imagen de publicación de la red social *Facebook* proveniente del usuario “Tugo Proyectos Corporativos”, proveniente del enlace web <https://www.facebook.com/tugoproyectoscorporativos>

11. Captura de imagen de publicación de la red social *Facebook* proveniente del usuario “Muebles Tugó”, proveniente del enlace web <https://www.facebook.com/MueblesTugo>

12. Captura de imagen de publicación de la red social *Instagram* proveniente del usuario “Mueblestugo”, proveniente de los enlaces web: <https://www.instagram.com/mueblestugo/>
<https://www.instagram.com/p/BqLMMXSHqUy/?igshid=15op7r65j5mfk>

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

https://www.instagram.com/p/CJwZe_EnqY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading&hl=es-la

13. Captura de imagen de publicación de la red social *Instagram* proveniente del usuario “Tugo Proyectos Corporativos”, proveniente del enlace web <https://www.instagram.com/tugoproyectoscorporativos/>

14. Captura de imagen de publicaciones de la red social *Twitter* proveniente del usuario “Muebles tugó”, proveniente del enlace web <https://twitter.com/mueblestugo>

15. Captura de imagen de publicaciones de la red social *YouTube* proveniente del usuario “Tugó Colombia”, proveniente del enlace web <https://www.youtube.com/user/MueblesTugo>

16. Captura de imagen de publicaciones de la red social *Pinterest* proveniente del usuario “Muebles Tugó”, proveniente del enlace <https://co.pinterest.com/mueblestugo/>

17. Captura de imagen de publicaciones de la red social *Pinterest* proveniente del usuario “Muebles Tugó”, proveniente del enlace <https://co.pinterest.com/tugoproyectoscorporativos/>

18. Captura de imágenes de publicidad proveniente de TUGO S.A.S.

19. Captura de imagen de publicaciones de la red social *Pinterest* correspondiente al usuario “Muebles Tugó”, proveniente del enlace <https://co.pinterest.com/mueblestugo/tugó-fest-2017/catálogo-agosto-2017/>

20. Captura de imagen de publicación de red social *Facebook* proveniente del usuario “Muebles Tugó” proveniente del enlace <https://www.facebook.com/page/373939575957395/search/?q=2017> y <https://www.facebook.com/page/373939575957395/search/?q=2020>

21. Captura de imagen de publicidad de tugó “Tugó Fest” proveniente de las páginas web <https://issuu.com/tugo5/docs/insertoagosto2017> y https://issuu.com/tugo5/docs/tugo_nov_2018_0_1

22. Certificación de Revisora Fiscal de Tugó S.A.S. del 19 de octubre de 2022 sobre Estados Financieros de los años 2017 a 2021.

23. Certificado de Representante Legal de BUENTIPO ANCHOR WORLDWIDE S.A.S. del 30 de septiembre de 2022.

24. Certificación de Revisora Fiscal de Tugó S.A.S. del 19 de octubre de 2022 sobre composición accionaria de TUGO S.A.S.

25. Certificación Comercial de FUNDACIÓN MEZUENA del 3 de octubre de 2022.

26. Certificación de SUTEX S.A.S. del 10 de octubre de 2022.

27. Certificación de COLDITEC del 6 de octubre de 2022.

28. Certificación de MADERKIT del 5 de octubre de 2022.

29. Certificación de NOVEL DESIGN S.A.S. del 11 de octubre de 2022.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

30. Certificación de LIAT OVERSEAS CORP SUCURSAL COLOMBIA del 12 de octubre de 2022.
31. Certificación de MARRES S.A. del 13 de octubre de 2022.
32. Certificación de INDUSTRIAS SRING S.A.S. del 9 de octubre de 2022.
33. Certificación de RENOVEMOS ESPACIOS LTDA. del 13 de octubre de 2022.
34. Copia de Registro SENADI_2022_TI_6748 de la marca “TUGO + DISEÑO” para distinguir productos de la clase 20 internacional.
35. Copia de Registro No. 966213 de la marca “TUGO + DISEÑO” para distinguir productos de la clase 20 internacional.
36. Copia de comunicaciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial correspondiente a la renovación del Registro No. 966213 de la marca “TUGO + DISEÑO” para distinguir productos de la clase 20 internacional.
37. Copia de Certificado No. 00031978 de la marca TUGÓ (Mixta) para distinguir productos de la clase 20 internacional.
38. Copia de Certificado No. 00031977 de la marca TUGÓ (Mixta) para distinguir productos de la clase 20 internacional.
39. Copia de artículo periodístico titulado “Tugó en representación de Colombia fue galardonada”, proveniente del enlace web <https://www.elheraldo.co/informes-especiales/tugo-en-representacion-de-colombia-fue-galardonada-475498>.
40. Copia de artículo periodístico titulado “Propiedades Home Living”, proveniente de la página web <https://propiedades.com.co/sin-categoria/tugo-ganador-en-los-global-innovation-awards/>.
41. Copia de artículo periodístico titulado “Empresa de muebles Tugó entrará al formato de los centros comerciales”, proveniente de la página web <https://www.larepublica.co/empresas/tugo-entrara-al-formato-de-los-centros-comerciales-2527499>.
42. Copia de publicación comercial titulada “Tugó Parque La Colina”, proveniente de la página de internet <https://www.interiomagazine.com/tugo-parque-la-colina/>.
43. Copia de artículo periodístico titulado “El Team specialized-Tugó se estrenará en la Calera en la Clásica de ciclomontañismo Alfonso Guacheta”, proveniente del enlace web <https://www.revistamundociclistico.com/2017/el-team-specialized-tugo-se-estrenara-en-la-calera-en-laclasica-de-ciclomontanismo-alfonso-guacheta/>.
44. Copia de artículo periodístico titulado “Tugó se suma a las tarjetas”, proveniente del enlace web <https://www.larepublica.co/caja-fuerte/tugo-se-suma-a-las-tarjetas-2517441>.
45. Copia de artículo periodístico titulado “Cali estrenará centro de diseño y construcción”, proveniente del enlace web <https://www.publimetro.co/co/cali/2017/06/07/cali-estrenara-centro-diseno-construccion.html>.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

46. Copia de artículo periodístico titulado “Tugó: un cambio a tu hogar sin salir de él Sitios web Colombianos”, proveniente del enlace web 3 <https://www.enter.co/guias/sitios-web-colombianos-para-comprar-por-internet/tugo-haz-un-cambio-atu-hogar-sin-salir-de-casa/>.

47. Copia de publicaciones comerciales, provenientes de los enlaces web <https://www.revistaaxis.com.co/especiales/especial-oficinas-ambientes-la-creatividad/>, (<https://i0.wp.com/www.revistaaxis.com.co/wp-content/uploads/2017/03/proquinal-revistaaxis-2.jpg?ssl=1>), //revistaaxis.com.co (<https://www.revistaaxis.com.co/especiales/>)

48. Copia de artículo periodístico “Specialized funda un equipo de ciclismo en Colombia”, proveniente del enlace web <https://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/specialized-tiene-equipo-de-ciclismo-en-colombia-635174>

49. Copia de artículo periodístico “Hogar Dulce hogar”, proveniente del enlace web <https://www.revistaaxis.com.co/especiales/hogar-dulce-hogar-especial-axis-mi-primera-casa/>.

50. Copia de artículo periodístico titulado “Una marca colombiana le enseña a decorar la casa y hacerla multifuncional durante el confinamiento”, proveniente del enlace web <https://www.revistaaxis.com.co/disenio/tugo-decoracion-marca-colombiana-casa-confinamiento/>.

51. Copia de artículo periodístico titulado “Tips para elegir la alfombra ideal para su oficina”, proveniente del enlace web <https://www.revistaaxis.com.co/arquitectura/tips-para-elegir-la-alfombra-ideal-para-su-oficina/>.

52. Copia de artículo periodístico titulado “Tendencias 2019: Ambientes con carácter”, proveniente del enlace web <https://www.revistaaxis.com.co/decoracion/tendencias-2019-ambientes-con-caracter/>.

53. Copia de artículo periodístico titulado “Tendencias 2019: Ambientes con carácter”, proveniente del enlace web <https://www.revistaaxis.com.co/decoracion/tendencias-2019-ambientes-con-caracter/>.

54. Copia de artículo periodístico titulado “Especial oficinas: ambientes para la creatividad” <https://www.revistaaxis.com.co/especiales/especial-oficinas-ambientes-la-creatividad/>, proveniente del enlace web.

Pruebas rechazadas:

1. Documento titulado “International Hosewares Association”, proveniente de la página web <https://blog.housewares.org/2018/04/19/2018-gia-global-honoree-tugo/>.

2. Relación de enlace web <https://blog.housewares.org/2018/04/19/2018-gia-global-honoree-tugo/>.

Esta Dirección rechaza las pruebas relacionadas, dado que se aportaron con contenido en idioma diferente del castellano sin que para el efecto estuviere soportada con la correspondiente traducción al idioma castellano, acorde con lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión 486 de 2000.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

Análisis del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147034	20	Marca	Registrada	16/05/2031
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147037	20	Marca	Registrada	16/05/2031
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147041	21	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147044	21	Marca	Registrada	29/04/2031
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	01047718	42	Marca	Registrada	29/04/2031
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147048	24	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147050	24	Marca	Registrada	29/04/2031
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147054	35	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147056	35	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ HIPERMERCADO DE MUEBLES	LAURELWOOD HOLDINGS INC	05053767	20	Marca	Registrada	26/12/2025
Mixta	TUGÓ HIPERMERCADO DE MUEBLES	LAURELWOOD HOLDINGS INC	05053769	21	Marca	Registrada	23/12/2025
Mixta	TUGÓ HIPERMERCADO DE MUEBLES	LAURELWOOD HOLDINGS INC	05053774	24	Marca	Registrada	23/12/2025
Mixta	TUGÓ HIPERMERCADO DE MUEBLES	LAURELWOOD HOLDINGS INC	05053777	35	Marca	Registrada	23/12/2025
Mixta	TARJETA Tugó	LAURELWOOD HOLDINGS INC	14195688	35,36	Marca	Registrada	11/11/2024
Mixta	Tugó DISEÑO PARA TODOS	LAURELWOOD HOLDINGS INC	16022590	20,31, 24,35	Marca	Registrada	23/06/2026

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 <p>TO GO (Mixto)</p>	 <p>(Mixtos)</p>

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

	TUGÓ (Nominativo)
--	-----------------------------

Jurisprudencia:

Comparación entre signos mixtos:

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado¹⁴:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁵

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹⁶:

¹⁴ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹⁶ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

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

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

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

(i) *Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.*

(ii) *Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.*

(iii) *Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁷*

c) *Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹⁸*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) 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.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.²⁰

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁹ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

²⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:²¹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)²²*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²³ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

²¹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

²² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

²³ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) 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.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”²⁴*

Análisis comparativo

Partiendo del análisis de los signos en conflicto, esta Dirección evidencia que son similarmente confundibles en atención a que el signo solicitado reproduce casi la totalidad del elemento preponderante de los signos opositores, sin que para el presente caso goce de caracteres adicionales que le otorguen la suficiente distintividad.

Al respecto, es de indicar en primer lugar que la marca solicitada es de tipología mixta, conformada por la combinación de expresiones TO GO, acompañados por una gráfica consistente en una conjugación de líneas verticales y horizontales que forma un cuadrado, todo lo cual encerrado dentro de una figura ovalada dispuesta de forma horizontal, en donde prevalece el factor nominativo en atención de la fuerza de las palabras mediante las cuales los consumidores acceden a los productos y servicios que identifican. Por su parte, los signos opositores son tanto de naturaleza mixta como nominativa en donde igualmente se impone el factor nominativo tanto por la relevancia de las palabras sobre los elementos gráficos a efectos de identificar los signos de carácter mixto, como por la tipología misma en el caso de los signos nominativos.

De esta manera, al cotejar los elementos predominantes de los signos enfrentados de forma conjunta, se evidencia que la marca solicitada es gramaticalmente similar a las marcas opositoras al coincidir, tanto en número como en forma, en la mayoría de componentes ortográficos ubicados en el mismo orden (TO GO vs. TUGÓ), radiando su diferencia básicamente en el cambio en el signo solicitado de la vocal “O” por la “U” y la omisión de la tilde en la vocal final “O”, las cuales no son de carácter sustancial por cuanto al ser transcritos generan una similar impresión y más aun al ser pronunciados dado que producen un sonido cercano.

Por lo tanto, al toparse con dichos signos en el mercado, de una visión en conjunto de los mismos el consumidor podrá asumir erradamente que el signo solicitado es una derivación de las marcas previamente registradas, provenientes del mismo origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

²⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

Clase 20: Muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

Clase 35: Servicios de importación, exportación, compra, comercialización y venta, a través de distribuidores minoristas, distribuidores mayoristas, puntos de venta directos, franquicias, plataformas web y comercio online de muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

Los signos opositores identifican:

Expedientes	Producto y/o servicios
10147056	Clase 35: Gestión de negocios comerciales, reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con tranquilidad, importación, exportación.
10147034	Clase 20: Muebles espejos, marcos; productos no comprendidos .en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.
10147037	Clase 20: Muebles espejos, marcos; productos no ,comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas, materias o materias plásticas.
10147041	Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
10147050	Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.
10147054	Clase 35: Gestión de negocios comerciales, reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con tranquilidad, importación, exportación.
10147044	Clase 20: Muebles espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.
10147048	Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.
05053767	Clase 20: Muebles espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

- 05053769 **Clase 21:** Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
- 01047718 **Clase 42:** Servicios que no pueden ser clasificados en otra clase; importación, exportación y comercialización de muebles para el hogar y para oficina.
- 05053774 **Clase 24:** Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
- 05053777 **Clase 35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
- 14195688 **Clase 35:** Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración, gestión y supervisión de planes de fidelización. promoción de la venta de cuentas de tarjetas de crédito mediante la administración de programas de primas de incentivo y mediante la concesión de puntos por las compras realizadas con tarjeta de crédito.
- Clase 36:** Operaciones financieras y monetarias. agencias de crédito, análisis financiero, consultoría financiera, emisión de tarjetas de crédito, transacciones electrónicas mediante tarjetas de crédito, gestión financiera, transferencia electrónica de fondos, servicios de tarjeta de crédito y débito. Servicios de seguros en materia de protección de compras.
- 16022590 **Clase 20:** Muebles espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas, materias o materias plásticas.
- Clase 21:** Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza.
- Clase 24:** Tejidos y sustitutivos de tejidos; ropa de cama; ropa de mesa.
- Clase 35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de la compra, venta, distribución, comercialización, importación, al por mayor y al detal de muebles de todo tipo para el hogar, oficinas y terrazas, cocinas, baños, productos de jardinería, artículos de decoración, cuadros, repisas, alfombras, peluches, delantales y prendas de vestir, papelería, libros, electrodomésticos, lámparas y artículos de iluminación, aparatos eléctricos, herrajes, textiles, ropa de cama, ropa de mesa, pinturas, revestimientos de paredes y pisos, papel de colgadura, colchones, camas, camarotes, cortinas, lencería, toallas, menaje, vajillas, cubiertos, artículos de cristalería, accesorios para vehículos, artículos

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

usados en la mesa y la cocina y en general los productos destinados al acondicionamiento y decoración del hogar y oficinas; servicios de venta de diversos productos a través de internet, servicios de mercadeo.

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 20 internacional identificados por el signo solicitado y las marcas opositoras:

Analizada en este punto la cobertura de los signos enfrentados, se advierte que aparte de compartir la misma clase del nomenclador internacional, distinguen los mismos productos como son “muebles”.

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

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 20 distinguidos por el signo solicitado y productos de la clase 21 internacional identificados por las marcas opositoras:

Por otro lado, al examinar la cobertura de las marcas en conflicto, se encuentra que si bien se encuentran en diferentes clases internacionales, son razonablemente conexos, en atención a la naturaleza de los productos.

En efecto, acorde con la realidad de mercado, el empresario que habitualmente distingue, distribuye y comercializa “cristalería y porcelana” (Clase 21), también incluye dentro de su portafolio de productos como “mobiliario para todo tipo de espacio” (Clase 20), respecto de los cuales, ante la sustancial similitud de los signos, el consumidor podrá razonablemente asumir que provienen del mismo origen empresarial, mas aún teniendo en cuenta que dichos artículos son comercializados a través de los mismos tipos de establecimientos como son almacenes por departamentos o tiendas especializadas en venta de muebles.

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 20 distinguidos por el signo solicitado y productos de la clase 24 internacional identificados por las marcas opositoras:

De otra parte, examinada la cobertura de los signos comparados, se advierte que pese a estar ubicados en diferentes clases del nomenclador internacional, son complementarios y razonablemente conexos.

Así, por un lado, los “colchones” (Clase 20) pretendidos a través del signo solicitado tienen un uso complementario con la “ropa de cama” (Clase 24) que viene distinguiendo las marcas opositoras en atención a su habitual utilización por parte de los consumidores en el hogar. Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, es probable que el empresario que distingue ropa de cama comercialice “colchones” como una nueva línea de productos que al complementarse con el anterior permite expandir su portafolio de negocio en el mercado de artículos para el hogar.

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 20 distinguidos por el signo solicitado y servicios de la clase 35 internacional identificados por la marca opositora TUGÓ Diseño para Todos (Exp.: 16022590):

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

De otro lado, al estudiar la cobertura en este punto de los signos en conflicto, se observa que no obstante se encuentran en diferentes clases internacionales son razonablemente conexos.

Lo anterior por cuanto, es viable que el empresario que distingue en el mercado *“servicios prestados por establecimientos que se encargan de la venta, distribución, comercialización, importación al por mayor y al detal de muebles de todo tipo para el hogar, artículos de decoración, colchones”* (Clase 35), propenda por identificar como un nuevo emprendimiento y portafolio de negocio la distinción por cuenta y bajo marca propia de los artículos que son objeto de los servicios de comercialización que viene distinguiendo como son los *“muebles, colchones y mobiliario para todo tipo de espacio”* (Clase 20), lo cual ante la similitud de los signos llevará al consumidor a creer razonablemente que dichos productos y servicios provienen de un mismo origen empresarial cuando en realidad no es así.

Análisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 distinguidos por el signo solicitado y productos de las clases 20, 21 y 24 internacional identificados por las marcas opositoras:

Ahora, al efectuar el análisis comparativo entre las coberturas de los signos enfrentados, se encuentra que si bien están ubicados en diferentes clases del nomenclador internacional, son igualmente razonablemente conexos.

Así, se evidencia que conforme con la dinámica de mercado, el empresario que distingue en el mercado productos tales como *“muebles, espejos”* (Clase 20), *“utensilios y recipientes para uso doméstico”*, *“artículos de cristalería, porcelana y loza”* (Clase 21) y *“ropa de cama y ropa de mesa”* (Clase 24), puede llegar a ofertar y brindar servicios de *“importación, exportación, compra, comercialización y venta, a través de distribuidores minoristas, distribuidores mayoristas, puntos de venta directos, franquicias, plataformas web y comercio online”* de tales artículos –muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio- (Clase 35), frente a lo cual el consumidor podrá también razonablemente pensar que provienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no es así.

Análisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 internacional distinguidos por el signo solicitado y la marca opositora TUGÓ Diseño para Todos (Exp.: 16022590):

De otra parte, al examinar en este punto las coberturas de los signos confrontados, se evidencia que aparte de estar ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, identifican el mismo tipo de servicios como son, en el caso de la marca opositora, los de importación, compra, venta, comercialización, de muebles de todo tipo para el hogar, prestados a través de establecimientos, correspondiendo al mismo tipo de prestaciones que pretende distinguir el signo solicitado respecto del mismo tipo de productos como son muebles, colchones y mobiliario para todo tipo de espacio.

De esta manera, dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto, no resulta necesario ahondar en el análisis de conexión competitiva entre los mismos que se desprende de la identidad de los servicios identificados por las marcas confrontadas.

De esta manera, al tratarse de una misma caracterización de servicios provenientes de marcas sustancialmente similares, puede razonablemente asumir el consumidor que provienen del mismo origen empresarial.

Partiendo de lo expuesto y conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar la teoría de la interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N° 135-IP2004 manifestó:

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

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

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino²⁵, es definido como:

“Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario”.

Análisis de la causal del literal h) del artículo 136 de 2000

La sociedad opositora **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.** alegó la notoriedad del signo **TUGÓ** para muebles y artículos de diseño de la clase 20 internacional.

De esta manera, la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar que goza del estatus de notoriedad del signo **TUGÓ**, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.²⁶

Valoración del acervo probatorio

Previo a establecer la probanza de cada uno de los factores que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, es pertinente señalar que a través de captura de imagen de documento consistente en la certificación de la Revisora Fiscal **TUGÓ S.A.S.** del 12 de octubre de 2022, en la que pone de presente la composición accionaria de la citada compañía en donde la sociedad **LAUREL WOOD HOLDING INC.** ostenta el 100% de su participación accionaria.

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro literal a) del artículo 228 de la Decisión 486).

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

En este caso el sector pertinente para la marca **TUGÓ**, está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de los muebles, bien sea como productores, transportadores, distribuidores o consumidores.

Para tal efecto la opositora **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.** aportó la como pruebas las siguientes:

Relación de las páginas web <https://www.elheraldo.co/informes-especiales/tugo-en-representacion-de-colombia-fue-galardonada-475498>, que corresponde a una noticia del diario EL HERALDO, que data del 27 de marzo de 2018 y <https://propiedades.com.co/sin-categoria/tugo-ganador-en-los-global-innovation-awards/> que proviene de la compañía

²⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018

²⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

“PROPIEDADES Home & Living” que data del 14 de marzo de 2018, que dan cuenta de la obtención de un galardón internacional parte de TUGÓ S.A.S., denominado “GIA Global Innovation Awards”, impulsado por IHA E INTERNATIONAL HOME HOUSEWARES, por su innovación y excelencia del *retail* de productos para hogar, el cual fue logrado a través de una participación en el premio con 26 países. La participación de TUGO S.A.S. se dio a raíz de la elección por parte de FENALCO como tienda representante por Colombia en el campo del *retail* de productos de hogar. Dicha noticia fue replicada por la sociedad opositora a través del sitio web <https://www.elheraldo.co/informes-especiales/tugo-en-representacion-de-colombia-fue-galardonada-475498>.

De otro lado, fueron aportadas las páginas web <https://revistaaxxis.com.co/especiales/hogar-dulce-hogar-especial-axxis-mi-primera-casa/> y <https://revistaaxxis.com.co/disenio/tugo-decoracion-marca-colombiana-casa-confinamiento/>, provenientes de la revista informativa AXXIS, que corresponde a artículos periodísticos titulados “Hogar Dulce Hogar” y “Una marca colombiana le enseña a decorar la casa y hacerla multifuncional durante el confinamiento” que datan del 27 de abril de 2018 y agosto 6 de 2020, respectivamente, que refieren a diferentes opciones para decoración del hogar, recomendando como una opción a elegir la de los muebles identificados con el signo TUGÓ, para lo cual, a través de la segunda de ellas se suministra el enlace web de su página principal.

Acorde con lo antes descrito, se evidencia que la marca “TUGÓ” se ha promocionado por parte de especialistas como una buena opción en mobiliario destinado a brindar decoración de espacios para el hogar, para lo cual invitan a los consumidores a informarse de las ofertas de muebles identificados con dicho signo a través de la página web de contacto de la compañía que los distribuye y comercializa. Así, en relación con lo anterior la compañía TUGO S.A.S., que distribuye y comercializa muebles para hogar y oficina así como artículos de decoración para hogar a través de su signo TUGÓ, como se indicará mas adelante, ha sido reconocida por la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) para participar como representante de Colombia en un concurso internacional de innovadores en el sector mobiliario.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486).

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular. A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, lo que tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Para demostrarlo, la sociedad opositora presento como material probatorio la relación de la página de internet <https://tugoproyectos.co/portafolio> en la que se pone de presente una serie en enlaces que corresponden a su portafolio de productos consistentes en proyectos corporativos de “adecuación de espacios de trabajo”, “personalización de ambientes”, “mobiliario horeca”, “sillas y soft seating”, entre otros, así como su catalogo de productos y servicios, en cuyas páginas se plasma el signo TUGÓ. De igual manera, relacionó la página web <https://tugoproyectos.co/proyectos> a través de la cual se enseñan una serie de enlaces a través de varios links, en donde se distingue el signo TUGÓ, que

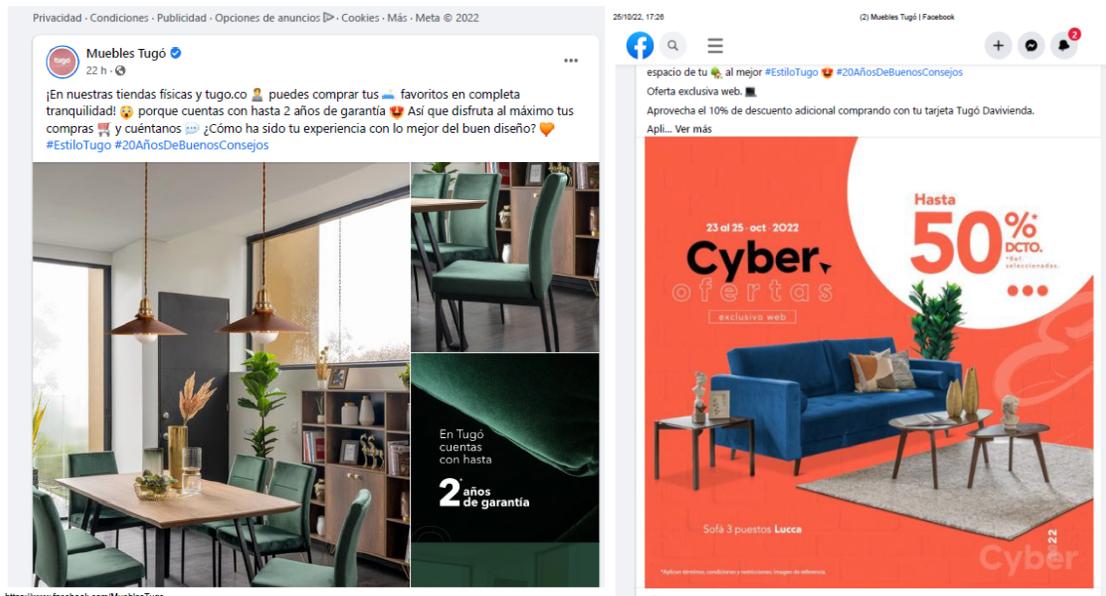
Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

corresponden a sus “proyectos instalados” que muestran diferente tipo de mobiliario para oficina objeto de su oferta comercial dentro del mercado.

Así mismo, la opositora relacionó como prueba la página principal de internet <https://www.tugo.co/>, a través de la cual se muestran ofertas en todo tipo de muebles para hogar, oficina y decoración, con sus respectivos diseños y precios, a través de catálogo, así como los datos de contacto para acceder a los mismos. Tal información también se demuestra de forma detalla en las páginas web también relacionadas <https://www.tugo.co/muebles?PS=48&O=OrderByReleaseDateDESC> y <https://www.tugo.co/decoracion?PS=48&O=OrderByReleaseDateDESC> que igualmente ofertan muebles de todo tipo con sus respectivos precios y descuentos en sus valores.

Por otra parte, fue relacionada el sitio web <https://www.facebook.com/MueblesTugo> que corresponde a la publicación de la página principal de la red social *Facebook* del usuario TUGÓ, en la que se muestran un número relevante de seguidores (269.000) y una importante cifra de publicaciones referentes a las ofertas de diversas clases de muebles para el hogar, oficina y decoración de espacios. Asimismo, fueron aportadas impresiones de pantalla de la red social *Facebook* a través del usuario TUGÓ, correspondiente a la publicación del 25 de octubre de 2022, en la cual se plasma información acerca de un número de seguidores que asciende a 258.290, sus datos de contacto, así como referencias de publicaciones de sus productos correspondientes a muebles para hogar a través de imágenes y videos, así como de ofertas y descuentos en algunas de sus líneas.



Lo propio también ocurre con la página de internet aportada <https://www.instagram.com/mueblestugo/> que atañe a la red social *Instagram* con su usuario TUGÓ, mediante la cual se observa que ostenta un número de mas de 3190 publicaciones y 312 seguidores, aparte que contiene una serie de enlaces que dirigen a información sobre sus diferentes tipos de productos como muebles de hogar y oficina así como para decoración de espacios. De otro lado, a partir de la página de internet allegada <https://www.instagram.com/tugoproyectoscorporativos/>, que también refiere a la red social *Instagram* con su usuario TUGÓ Proyectos Corporativos, se pone a disposición una serie de enlaces que dirigen a información relacionada con “asesoría para la adecuación de espacios corporativos y comerciales”.

Adicionalmente, fue aportada captura de pantalla de publicación del 25 de octubre de 2022 de la misma red social *Instagram*, correspondiente al usuario TUGÓ, la cual da cuenta con seguidores que alcanzan un número de 304.000 y 2913 publicaciones, en

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

donde igualmente se aprecian varios *post* de imágenes de oferta de muebles para el hogar.

En relación con lo anterior se allegaron los enlaces web <https://www.instagram.com/p/BqLMMXSHqUy/?igshid=15op7r65j5mfk>, que corresponde a una publicación del 14 de noviembre de 2018 y https://www.instagram.com/p/CJwZe_Enq-Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading&hl=es-la, que data de enero 7 de 2021, que dan cuenta de publicaciones de ofertas de muebles para el hogar y artículos de decoración, identificados con el signo TUGÓ, con un número de visualizaciones que oscilan entre 904 y 1087.

De otro lado, fue relacionada la dirección web <https://twitter.com/mueblestugo>, atinente a la red social *Twitter*, en la cual, a través de su usuario TUGÓ “@MueblesTugo”, revela información y un sin número de publicaciones sobre el tipo de actividad comercial que desarrolla, relacionada con oferta de muebles y accesorios para el hogar, cuyos establecimientos están ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. También indica que tal usuario tiene mas de 11.500 seguidores.

En relación con lo anterior, fue allegada captura de imagen de publicación de la misma red social *Twitter* del 25 de octubre de 2022, a través de su usuario TUGÓ, con un número de seguidores de 11.600 y en la que se informa sobre las sedes de sus establecimientos en distintas ciudades de Colombia y se relacionan varias publicaciones que contienen ofertas de muebles para el hogar.

Aunado a lo anterior se allegó relación de enlace web <https://www.youtube.com/user/MueblesTugo>, que corresponde a la cuenta oficial del usuario TUGÓ COLOMBIA de la red social *YouTube*, el cual tiene mas de 163.590 visitas, 11.800 seguidores y que contiene una considerable cantidad de publicaciones (430) a través de video, que dan cuenta del diferente portafolio de productos (muebles) para uso en hogar, oficina y decoración de espacios, siendo un ejemplo de ello el contenido que se desprende de los enlaces web https://www.youtube.com/watch?v=q5_uXqXaDc y <https://www.youtube.com/watch?v=Fg8zvsMk7rk&list=PL6Z731MaqvsC5RLe5NYaFrrSGucZV95pp> también arrimados como prueba para estos efectos.

Situación similar a la anterior acontece con la página de internet <https://co.pinterest.com/mueblestugo>, correspondiente a la red social *Pinterest*, cuyo usuario MUEBLES TUGÓ tiene mas de 4.000 seguidores y un sinnúmero de publicaciones de imágenes de catálogos de muebles y artículos decorativos. Lo mismo ocurre con la información que arroja la página principal de la misma red social correspondiente al usuario TUGO PROYECTOS CORPORATIVOS y que está relacionada primordialmente con publicaciones asociadas con el asesoramiento en el desarrollo de proyectos para la adecuación de espacios.

De igual manera, fueron aportados los enlaces web <https://co.pinterest.com/mueblestugo/tugó-fest-2017/> y <https://co.pinterest.com/mueblestugo/tugó-fest-2018/> que conciernen a publicaciones de la red social *Pinterest*, que dan cuenta de publicaciones de catálogos de diferentes tipos de muebles para hogar para los años 2017 y 2018, identificados con el signo TUGÓ.

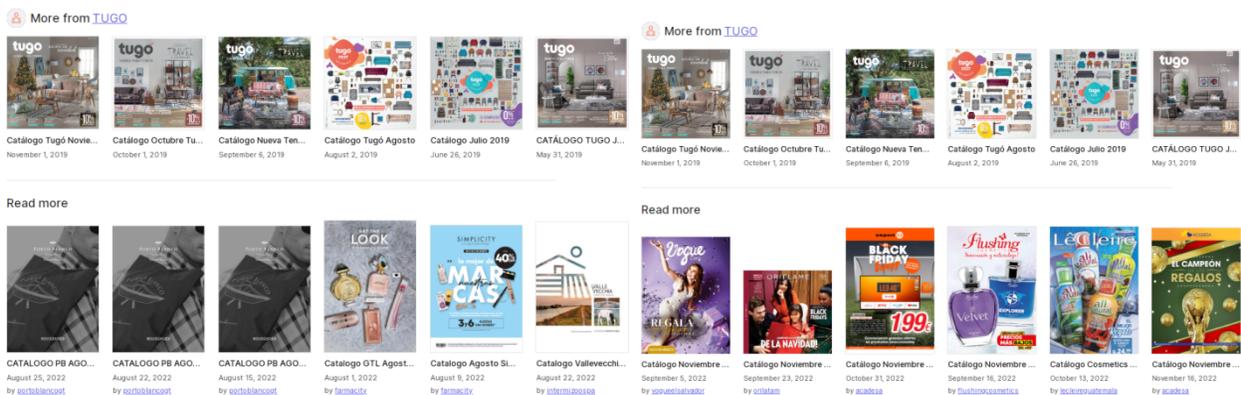
Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196



En relación con lo anterior, fue aportada igualmente publicación del 25 de octubre de 2022, correspondiente a la red social *Pinterest* a través de su usuario TUGÓ, la cual informa sobre un número de seguidores que asciende a 3.800 y un número de 201.500 visualizaciones mensuales, con enlaces correspondientes a diversos *links* que redirigen a la visualización de diferentes tipos de muebles.

Lo propio ocurre con la publicación que proviene de la página web <https://issuu.com/tugo5/docs/insertoagosto2017> que proviene de ISSUU, en la cual se ponen a disposición varios enlaces que competen a catálogos de muebles identificados con el signo TUGÓ para el mes de agosto de 2017, los meses de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2019 y el mes de agosto de 2022. Igual circunstancia se desprende del enlace de internet https://issuu.com/tugo5/docs/tugo_nov_2018_0_1 que proviene igualmente de ISSUU en la que se plasman varios *links* que atañen a catálogos de muebles identificados con el signo TUGÓ para el mes de noviembre de 2018, los meses de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2019 y el mes de octubre de 2022.



Por otra parte, fueron aportadas las siguientes Certificaciones:

1. Certificación proveniente de SUTEX S.A.S. del 10 de octubre de 2022, mediante la cual su Representante Legal expresa que dicha compañía ha tenido relaciones comerciales con la sociedad TUGÓ S.A.S., en calidad de proveedores de ésta última, desde el año 2012, de productos terminados para el hogar, identificados con la marca TUGÓ, consistentes en forros de cojines decorativos, rellenos para cojín y otros productos para el hogar con un promedio de compra de \$ 600.000.000.

2. Certificación emitida por COLDITEC Colombiana de Diseño y Tecnología Ltda. del 6 de octubre de 2022, a través de la cual su Representante Legal indica que dicha compañía ha tenido relaciones comerciales con la sociedad TUGÓ S.A.S., en calidad de proveedora de ésta última desde el año 2002, de insumos para la fabricación de productos tales como



Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

archivadores metálicos para oficinas, bases metálicas para mesas y escritorios, bibliotecas y mesas con estructura metálica que son identificados con la marca TUGÓ.

3. Certificación proveniente de NOVEL DESIGN S.A.S. del 11 de octubre de 2022, mediante la cual su Representante Legal señala que dicha compañía ha tenido relaciones comerciales con la sociedad TUGÓ S.A.S., en calidad de proveedor de ésta última desde el año 2002, de insumos que son utilizados para fabricar sofás que se identifican bajo la marca TUGÓ.

4. Certificación venida de MADERKIT del 5 de octubre de 2022, mediante la cual su Representante Legal expresa que dicha compañía ha tenido relaciones comerciales con la sociedad TUGÓ S.A.S., en calidad de proveedora de muebles modulares bajo la marca TUGÓ.

5. Certificación emitida por LIAT OVERSEAS CORP SUCURSAL COLOMBIA del 12 de octubre de 2022, en la cual su Representante Legal indica que tal empresa ha sostenido relaciones comerciales con la sociedad TUGÓ S.A.S., en calidad de proveedores de sofás, poltronas, entre otros, bajo la marca TUGÓ.

6. Certificación realizada por MARRES S.A. del 13 de octubre de 2022, mediante la cual su Representante Legal expresa que dicha compañía ha tenido relaciones comerciales con la sociedad TUGÓ S.A.S., en calidad de proveedores de ésta última desde el año 2011, de artículos decorativos para el hogar como jarrones, portavelas, cuadros, entre otros, los cuales son comercializados bajo la marca TUGÓ.

También se aportó la relación de página web https://www.instagram.com/p/Cc3A1y_uQJB/?hl=es que corresponde a la red social *Instagram* cuyo usuario se identifica "SOMOS ACAI" (Asociación Colombiana de Arquitectura Interior) quien a través de publicación del 27 de abril de 2022 señala que TUGÓ Proyectos Corporativos como proveedor afiliado en la ciudad de Cali.

De las pruebas descritas se evidencia que respecto del signo **TUGÓ** se ha realizado un esfuerzo de tipo publicitario por parte de la compañía **TUGÓ S.A.S.**, que controla la sociedad opositora **LAUREL WOOD HOLDING INC.**, tal como se demostró previamente, para dar a conocer su portafolio de productos, a través de diferentes publicaciones realizadas tanto mediante su página web y enlaces como de otros sitios web pertenecientes a terceros como ocurre con ISSUU (<https://issuu.com>), consistentes principalmente en mobiliario para el hogar y oficina. De igual manera, como actividad complementaria al ofrecimiento del tipo de muebles descritos se ofrecen servicios referentes a proyectos corporativos de adecuación de espacios de trabajo y personalización de ambientes.

También se advierte que tal ofrecimiento de productos como muebles para hogar y oficina y de servicios de adecuación de dichos espacios, se ha efectuado a través de las diferentes redes sociales como son las atinentes a *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube* y *Pinterest*, en las cuales igualmente se da cuenta del número relevante de personas enteradas de las referidas ofertas que oscilan entre los 11.500 y 304.000 seguidores.

Finalmente, la sociedad opositora puso de presente diferentes certificaciones provenientes de varias compañías que informan sobre las relaciones comerciales, de mas de 10 años en promedio, que han sostenido con aquella en su calidad de proveedores de diferentes tipos de muebles y artículos para el hogar y oficina a efectos de ser comercializados.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover los productos y/o servicios (literales d del artículo 228 de la Decisión 486).

Corresponden a aquellas inversiones realizadas por el empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Cuando hablamos de expansión de la marca en el territorio, lo que se busca es que el titular de la marca demuestre el reconocimiento de esta, con la participación en diferentes eventos que tengan que ver con el gremio en el cual esta se desenvuelve, promocionando no solo los productos o servicios que la marca protege, sino la marca misma, de tal manera que genere confianza en sus consumidores, lo cual será directamente proporcional a su difusión e importancia en el mercado.

A efectos de lo anterior, fue aportada certificación emitida el 30 de septiembre de 2022 por BUENTIPO ANCHOR WORLDWIDE S.A.S., en la que señala que ha desarrollado campañas de comunicación y gestiones publicitarias por encargo de TUGÓ S.A. para el posicionamiento de la marca “TUGÓ muebles y objetos” entre los años 2017 y 2022 con valores de campaña que oscilan entre \$ 1.040.607.835 y \$ 1.616.693.728, para un total de inversión dentro de dicho periodo de un valor de \$ 7.585.307.880.

De esta manera, se tiene por probado las sustanciales sumas de dinero en materia de publicidad que dan cuenta de la relevante actividad publicitaria del signo “TUGÓ” que, aunque no quiere decir que por esta circunstancia la marca sea notoria *per se* ya que es normal que los empresarios publiciten sus servicios o productos con el fin de augurar un buen éxito en el desarrollo de su negocio, sí constituye un elemento probatorio importante para que con el concurso de las demás pruebas aportadas se demuestre la condición de notoria la marca en mención.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (literal e) del artículo 228 de la Decisión 486).

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y, por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Para el presente caso la sociedad opositora arrió certificación del Revisor Fiscal de **TUGÓ S.A.S.** del 19 de octubre de 2022, en la que informa acerca de los ingresos obtenidos por la citada empresa a través de sus actividades ordinarias entre los años 2017 y 2021, cuyas sumas totales oscilaron entre los \$ 100.080.198 y \$ 155.473.775 dentro del mencionado periodo.

Acorde con lo expuesto, se evidencia las relevantes sumas de dinero obtenidas de las actividades ordinarias de la compañía opositora, las cuales, como se ha demostrado a través de otras pruebas, están relacionadas con la comercialización muebles para el hogar, oficina y decoración de espacios.

5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (literal k del artículo 228 de la Decisión 486).

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostró el registro de los signos bajo su titularidad en diferentes países de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Clase	Trámite	Vigencia	País
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC.	SENADI_2022_TI_6 748	20	Marca	08/03/2032	Ecuador
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC.	0914764-2021	20	Marca	03/12/2031	Perú
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC.	0914763-2021	20,21, 24	Marca	03/12/2031	Perú

También se encuentra demostrado la existencia y antigüedad de registros marcarios de signos de titularidad de la sociedad opositora que contienen la expresión “TUGÓ” para distinguir productos para el hogar.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147034	20	Marca	Registrada	16/05/2031
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147037	20	Marca	Registrada	16/05/2031
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147041	21	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147044	21	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ HIPERMERCDO DE MUEBLES	LAURELWOOD HOLDINGS INC	05053767	20	Marca	Registrada	26/12/2025
Nominativa	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147048	24	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ	LAURELWOOD HOLDINGS INC	10147050	24	Marca	Registrada	29/04/2031
Mixta	TUGÓ HIPERMERCADO DE MUEBLES	LAURELWOOD HOLDINGS INC	05053769	21	Marca	Registrada	23/12/2025
Mixta	TUGÓ HIPERMERCADO DE MUEBLES	LAURELWOOD HOLDINGS INC	05053774	24	Marca	Registrada	23/12/2025
Mixta	Tugó DISEÑO PARA TODOS	LAURELWOOD HOLDINGS INC	16022590	20,31, 24,35	Marca	Registrada	23/06/2026

De acuerdo con ello, se da cumplimiento al criterio para determinar la notoriedad contenido en el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que se evidencia el esfuerzo y diligencia de parte de **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.** para proteger sus activos intangibles.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

En relación con el examen de las evidencias allegadas por parte de la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca “**TUGÓ**” (Mixta) tiene estatus de notoriedad para identificar productos consistentes en para muebles para hogar y oficina, así como artículos de diseño, comprendidos en la clase 20 internacional, gracias a los esfuerzos y actividades realizadas por su titular para generar y mantener el conocimiento del citado signo en el público consumidor, mediante su difusión, principalmente a través del medio de comunicación masivo de la internet, así como una alta inversión en publicidad, a efectos de lograr un conocimiento relevante entre los consumidores dentro del mercado colombiano, al igual que por su alto nivel de ventas en relación con dicha clase de servicios.

De esta manera, con base en la valoración en conjunto de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar que el signo ostenta el carácter de notorio, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se declara la notoriedad del signo TUGÓ (mixto)

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

para el periodo comprendido entre los años 2017, fecha desde la cual se demuestra su reconocimiento en el sector pertinente hasta el mes de septiembre de 2022, para distinguir “muebles para hogar y oficina, así como artículos de diseño”, comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Análisis comparativo frente a marca notoria TUGÓ:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo Solicitado	Signo Opositor
 <p>TO GO (Mixto)</p>	 <p>TUGÓ (Mixto)</p>

Debe anotarse que los signos notorios, cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad del signo debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio del signo y, eventualmente, lo llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y los montos de inversión publicitaria, el signo TUGÓ, es considerado como notorio, ya que se logró acreditar los altos ingresos que esta genera y el reconocimiento que tal marca representa para su titular.

Para el caso que nos ocupa, esta Dirección encuentra una clara similitud entre el signo TO GO y la marca opositora TUGÓ, en razón a que al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, dado que el signo solicitado reproduce en gran parte el elemento distintivo de la marca previamente registrada, compartiendo una combinación casi idéntica de vocales y consonantes (TO GO vs. TUGÓ), sin que el elemento gráfico que contiene le confiera la suficiente distintividad.

Así, en primer lugar es preciso señalar, como se indicó previamente, que el signo solicitado es de carácter mixto, formado por la conjugación de las palabras TO GO y la gráfica consistente en la mezcla de líneas verticales y horizontales que forma un cuadrado, todo lo cual resaltado encerrados dentro de una figura ovalada dispuesta de forma horizontal, predominando en todo caso en este signo el elemento nominativo citado, dada la fuerza de las palabras con las que los consumidores solicitan los productos que pretende el signo en cuestión. Por su parte, la marca notoria es igualmente mixta, compuesta por la expresión TUGÓ escrita en caracteres gruesos de color negro y una tilde en la vocal “O”, la que predomina por ende el componente nominativo al no gozar de una configuración gráfica arbitraria. Así las cosas, el uso de los vocablos TO GO desconocería los derechos de marca del opositor.

Por lo tanto, la Dirección encuentra que la configuración de los signos genera en el consumidor un riesgo de confusión directa o indirecta, pues dichos conjuntos marcarios confrontados permiten que en su visión en conjunto ambos se confundan, razón por la cual el consumidor no está en la capacidad discernir entre ambas expresiones y se

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

confundiría al toparse con las marcas en el mercado a la hora de adquirir los productos y/o servicios ofrecidos por una y otra, o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Así, al observarse en el presente caso la similitud del signo solicitado con la marca notoria TUGÓ, se concluye que el signo solicitado representa un aprovechamiento injusto del prestigio de este signo notorio.

Conexión Competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 20: Muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

Clase 35: Servicios de importación, exportación, compra, comercialización y venta, a través de distribuidores minoristas, distribuidores mayoristas, puntos de venta directos, franquicias, plataformas web y comercio online de muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

El signo notorio identifica:

Clase 20: Muebles para hogar y oficina, así como artículos de diseño.

Análisis de conexidad competitiva entre productos de la clase 20 internacional identificados por el signo solicitado y la marca notoria opositora:

Examinada la cobertura de los signos en conflicto, se advierte que además de encontrarse ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos a través de una relación de genero-especie.

En efecto, los productos pretendidos atinentes a “muebles” y “mobiliario para todo tipo de espacio”, comprenden aquellos correspondientes a “muebles para hogar y oficina” respecto de los cuales fue demostrada la notoriedad de la marca TUGÓ. De esta manera, al encontrarse que corresponden al mismo tipo de productos, los cuales pueden ser tanto sustitutos como complementarios entre sí dada la naturaleza de los mismos, situación que a su vez lleva a que el consumidor llegue a asumir razonablemente, ante la sustancial similitud de los signos, que los mismos provienen de un mismo origen empresarial.

Análisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 internacional distinguidos por el signo solicitado y productos de la clase 20 internacional identificados por la marca notoria opositora:

Ahora, al estudiar la cobertura de servicios pretendidos por el signo solicitado en la clase 35 y los productos respecto de los cuales se probó la notoriedad de la marca TUGÓ en la clase 20 internacional, se observa que no obstante se encuentran en diferentes clases internacionales, son razonablemente conexos.

Es así que acorde con la realidad y dinámica de mercado, el empresario que a través de su signo notorio en el mercado distingue muebles y artículos de diseño (Clase 20), puede ampliar su portafolio de negocio a través de una nueva línea de prestaciones consistentes en la “importación, exportación, compra, comercialización y venta, a través de distribuidores minoristas, distribuidores mayoristas, puntos de venta directos, franquicias, plataformas web y comercio online” de tales artículos que se encuentra incluidos dentro de la generalidad de los “muebles” que se pretenden distinguir a través del signo

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

solicitado; razón por la cual el consumidor podrá igualmente interpretar de forma razonable que unos y otros tipos de negocio son cobijados por un mismo empresario.

En este orden de ideas, al aplicar la teoría de la interdependencia, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Reconocer la notoriedad del signo TUGÓ (Mixto)²⁷ para identificar “muebles para hogar y oficina, así como artículos de diseño”, productos de la clase 20 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2017 y el mes de septiembre de 2022.

ARTÍCULO 2: Declarar fundada la oposición interpuesta por **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.** contra la solicitud de la marca **TO GO** (Mixta) para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 3: Declarar fundada la oposición interpuesta por **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.** contra la solicitud de la marca **TO GO** (Mixta) para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **TO GO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza²⁸, solicitada por **TO GO COLOMBIA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **TO GO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza²⁹, solicitada por **TO GO COLOMBIA S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Notificar a **TO GO COLOMBIA S.A.S.**, solicitante del registro y a **LAURELWOOD HOLDINGS, INC.**, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

tugo

²⁷

²⁸ 20: Muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

²⁹ 35: Servicios de importación, exportación, compra, comercialización y venta, a través de distribuidores minoristas, distribuidores mayoristas, puntos de venta directos, franquicias, plataformas web y comercio online de muebles, colchones, mobiliario para todo tipo de espacio, estanterías.

Resolución N° 42299

Ref. Expediente N° SD2022/0035196

ARTÍCULO 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de julio de 2023



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)