

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 23 de noviembre de 2022, el señor **DIEGO ALEJANDRO SIERRA GIL**, solicitó el registro de la marca **@UNESPECTADORMAZ (mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 985 del 16 de enero de 2023, la sociedad **COMUNICAN S.A.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Frente a este punto, es importante destacar que la existencia de una mínima posibilidad de confusión debido a la similitud visual, fonética o conceptual que exista entre los signos es suficiente para que se niegue el registro de una marca pues se debe atender a la actitud del consumidor que por naturaleza es desprevenida.

En ese orden de ideas, se debe señalar que si bien es cierto la expresión para la cual se solicita el registro no es de tal preponderancia dentro del conjunto marcario; no lo es menos que al ser referida o solicitada por el consumidor; el mismo lo hará por las expresiones que lo conforman; es decir, por el vocablo @unEspectadormaz, de tal suerte, que fácilmente puede relacionar la nueva marca con el signo notoriamente conocida El Espectado

Señalado lo anterior es dable aclarar que la comparación frente a los signos; recaería sobre las denominaciones que conforman los mismos, es decir, los vocablos @unEspectadormaz y El espectador, para cuyo caso es dable afirmar que vistas las marcas en su composición gramatical son muy similares de tal suerte que las mismas son confundibles, más aún, si se tiene en cuenta la condición de notoria de la marca de mi representada.

Ahora bien, analicemos cada uno de los aspectos de los cuales se deriva la confundibilidad, para cuyo caso señalamos en su orden

(...)

Nótese como la marca para la cual se solicita el registro; si bien es cierto no resalta la parte nominativa dentro del conjunto marcario, no lo es menos que la misma hace parte de este, y es así como lo referirá e identificará el consumidor en el mercado, de tal suerte, que fácilmente el consumidor asociará la marca solicitada con la marca notoria El Espectador. En otras palabras; el consumidor tendrá como elementos a analizar los signos: Un Espectador maz y El Espectador.

(...)

Dado que la similitud entre dos marcas depende de los elementos semejantes, o de

¹ 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; publicidad cinematográfica.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

su semejante disposición y no de sus diferencias, es evidente que en el caso sub-examine existe similitud entre ellas, en efecto, las dos marcas comparten de manera común el vocablo Espectador, como elemento relevante dentro del conjunto marcario.

En efecto, como se puede apreciar las variables que se incorporan corresponden al signo @; el artículo "UN" y un adjetivo calificativo de cantidad el cual es MAZ/MAS; sin ser estos los elementos distintivos dentro del conjunto marcario, como se aprecia a continuación:

@unEspectadormaz /El Espectador

(...)

Ahora bien, teniendo claro los servicios solicitados y los productos y servicios previamente registrados procedamos a estudiar los diferentes criterios para demostrar la relación que existe entre los mismos para lo cual es necesario resaltar que ambas marcas pretenden identificar prácticamente los mismos servicios comprendidos en la clase 35 internacional.

En otras palabras, el consumidor que aprecia los servicios para los cuales se solicita protección de una naturaleza similar que se identificará con la marca @unEspectadormaz, fácilmente pensará que el mismo tiene como origen empresarial la marca previamente registrada y altamente posicionada El Espectador, en el mercado colombiano.

(...)

En cuanto al destinatario, cabe advertir que este sería el mismo, en efecto, quien adquiere productos impresos observa en los mismos anuncios relacionados con publicidad, es más, mi poderdante también involucra en su cobertura servicios de publicidad comprendidos en la clase 35 internacional.

En otras palabras, quien observa la marca notoria El Espectador, de la cual es titular mi representada hace más de 120 años; la cual identifica entre otros productos, los relacionados con impresos y publicidad; y la marca para la cual se solicita el registro @unEspectadormaz que pretende identificar los mismos servicios será fácilmente inducido a error.

(...)

Dicho riesgo de confusión o asociación, ya fue explicado en lo expuesto anteriormente en el punto relativo a confundibilidad de los signos, en donde se destaca nuevamente que se evidencia el riesgo de asociación por los productos que distingue uno y otro signo.

(...)

Como es sabido, una las principales funciones de la marca es identificar el origen empresarial al que pertenece y cuando se trata de una marca notoriamente conocida la relación producto y/o servicio respecto del empresario es mucho más estrecha y por ende merece especial protección, ello debido a que la marca llega a ser uno de los activos de mayor valor en la empresa, toda vez que se constituye en un elemento que capta clientela.

El capital intelectual se reconoce como el activo más importante que poseen muchas de las empresas más grandes y poderosas del mundo; para dichas empresas, el capital intelectual es la clave de su dominio del mercado y de su rentabilidad continua. Por ello la sociedad que represento, no es ajena a dicho conocimiento y como tal ha logrado posicionar su marca El Espectador, en Colombia, por tal razón y previendo

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

esta clase de situaciones el legislador Andino permitió dar una especial protección a este tipo de marcas que dentro del mercado desbordan los parámetros normales de uso de cualquier signo.

Es decir, en el consumidor se logra un efecto psicológico que permite asociar de forma inmediata el signo notorio con diversos productos o servicios, máxime, si de estos se puede derivar cualquier clase de relación o asociación en la mente del consumidor, que permita que el mismo al ver la marca notoriamente conocida, la asocie con el signo sobre el cual el empresario original no tiene ninguna clase de vínculo económico ni jurídico.

La confundibilidad respecto de una marca notoria afecta a la fidelidad del consumidor lo que tiene un efecto sobre los canales de distribución que podrían considerar que la marca está perdiendo fuerza distintiva, como sucedería en el caso en estudio, por la similitud evidente que existe entre los signos @unEspectadormaz y El espectador.

(...)

Respecto al aprovechamiento injusto, este consiste en la aplicación del signo similar o idéntico a los propios productos o servicios sin la mediación, participación o autorización del titular del signo notoriamente conocido, con lo cual efectivamente se está beneficiando de su prestigio ya que la imagen del signo notorio es transferible a los productos o servicios que distingue y si éste es aplicado a otros, pues su prestigio también, lo cual beneficia a productos o servicios no fabricados por quien tiene el derecho.

La notoriedad de una marca o de cualquier otro signo, implica un reconocimiento al esfuerzo del empresario que invirtió grandes sumas de dinero en su posicionamiento, no sólo con grandes campañas publicitarias, sino con un estudio arduo en el campo de la técnica y la ciencia para lograr un alto nivel de calidad y por ende aceptación, satisfacción y recordación por parte del consumidor habitual. Razón por la cual, una marca notoria es sinónimo de calidad, prestigio y buena reputación, originando en el consumidor la fidelidad permanente al producto o servicio.

Para el caso en estudio este y otros hechos relevantes serán demostrados dentro de la etapa procesal establecida para tal fin.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **DIEGO ALEJANDRO SIERRA GIL**, no dio respuesta a la 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

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

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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

“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”.

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° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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 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 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”.

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. imitari). 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. traducere, 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. littera, 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° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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 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

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

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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.

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.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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 adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera 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.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor por 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

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

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

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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

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”.

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° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **COMUNICAN S.A.**:

- Certificados de registro de las marcas de “El Espectador”.
- Facturas comerciales emitidas entre los años 2021 y 2022 con empresarios que publicitan a través del El Espectador.
- Contratos de concesión mercantil firmados con terceros.
- Certificación emitida por parte de Caracol Televisión S.A.
- Ranking
- Certificado Revisor Fiscal junto con la Tarjeta profesional
- Videos
- Reconocimiento a la excelencia grafica de El Espectador
- Premio mundial de diseño para El Espectador
- El Espectador ganó dos premios de periodismo Simón Bolívar
- El Espectador y Cromos fueron galardonados por su excelencia gráfica
- Premio Simón Bolívar para El Espectador
- El Espectador logra mención de honor en los premios Roche 2020
- Cinco premios Simón Bolívar para El Espectador
- El Espectador obtuvo dos galardones en los premios de Periodismo CPB
- Premio Simón Bolívar.

Pruebas rechazadas

Esta Dirección considera inútil las pruebas solicitadas por parte de la sociedad opositora mediante las cuales solicita se tenga en cuenta los certificados de registro en Colombia para las marcas EL ESPECTADOR, comoquiera que se considera innecesaria para verificar información que ya tiene esta Dirección y que además está relacionada con documentos de naturaleza pública, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial SIPI ingresando al expediente de cada signo respectivo.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

El artículo 605 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 191 y 193 de la mencionada norma supranacional se refieren al nombre comercial, la forma de su nacimiento y al momento en el cual se predica la existencia de este.

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

A la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha asignado la competencia de conceder el depósito que los comerciantes hagan sobre sus nombres comerciales. Esta inscripción tiene un carácter meramente declarativo y no constituye la fuente de un derecho de exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

En el caso en particular, si bien, la opositora argumenta la titularidad y derechos obtenidos frente al nombre comercial EL ESPECTADOR, en el presente caso, no se presentaron documentos que permitieran acreditar el uso el uso ininterrumpido, público, ostensible y continuo en el periodo anterior a la presentación de la solicitud de registro del mencionado nombre comercial, en que se fundamenta el presente trámite administrativo, por lo cual, no se procederá con el estudio de la causal alegada por falta de pruebas que permitan su estudio.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	Círculo de EXPERIENCIAS EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	14243036	10	16, 35, 38, 41	Marca	30/03/2025	Registrada
Mixta	BLACK FRIDAY El Espectador	COMUNICAN S.A.	14242337	10	35, 38	Marca	30/06/2025	Registrada
Mixta	PROFESIÓN LÍDER EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	15197138	10	16, 35, 38, 41	Marca	30/11/2025	Registrada
Mixta	Círculo de Experiencias EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	15190415	10	16, 35, 38, 41	Marca	24/06/2026	Registrada
Mixta	FOROS EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	12023670	9	41	Marca	26/07/2032	Registrada
Mixta	ELESPECTADOR.COM	COMUNICAN S.A.	12023498	9	35	Marca	26/07/2032	Registrada
Mixta	ELESPECTADOR.COM	COMUNICAN S.A.	12023487	9	16	Marca	26/07/2032	Registrada
Mixta	FOROS EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	12023653	9	16	Marca	26/07/2032	Registrada
Mixta	ELESPECTADOR.COM	COMUNICAN S.A.	12023636	9	38	Marca	26/07/2032	Registrada
Mixta	La Pulla EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	16165359	10	16, 35, 38, 41	Marca	18/12/2027	Registrada
Mixta	Voces desde el territorio El Espectador	COMUNICAN S.A.	SD2022/0034915	11	35, 38, 41	Marca	21/06/2033	Registrada
Mixta	Gastronomía & Recetas El Espectador	COMUNICAN S.A.	SD2022/0034893	11	35, 38, 41	Marca	24/10/2032	Registrada
Mixta	La Red Zoocial El Espectador	COMUNICAN S.A.	SD2022/0106715	11	35, 38, 41	Marca	15/06/2033	Registrada
Mixta	Diálogos Sociales El Espectador	COMUNICAN S.A.	SD2022/0096743	11	16, 35, 38, 41	Marca	05/04/2033	Registrada
Mixta	Somos El Espectador	COMUNICAN S.A.	SD2021/0034594	11	16, 35, 38, 41	Marca	30/09/2031	Registrada

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	ME ACABO DE ENTERAR EI ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	SD2018/0027022	11	35, 38, 41	Marca	12/10/2028	Registrada
Mixta	Las Igualadas EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	SD2017/0066021	11	35, 38, 41	Marca	08/03/2028	Registrada
Mixta	LAS RESISTENTES EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	SD2020/0091297	11	16, 38, 41	Marca	20/05/2031	Registrada
Mixta	GENERACIÓN CONSCIENTE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	SD2019/0004655	11	16, 35, 38, 41	Marca	02/08/2029	Registrada
Nominativa	NOVIAS DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	11173408	9	16	Marca	16/05/2032	Registrada
Mixta	EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	00081671	7	16	Marca	20/12/2031	Registrada
Mixta	LA REVISTA DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	00081670	7	16	Marca	20/12/2031	Registrada
Nominativa	LOS MONOS DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	04112691	8	16	Marca	23/06/2025	Registrada
Nominativa	EL SALMON de EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	04039930	8	16	Marca	08/11/2024	Registrada
Mixta	REVISTA DEL JUEVES EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	01063013	7	16	Marca	03/05/2032	Registrada
Mixta	EL ESPECTADOR DEPORTES (NO SE REVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA PALABRA DEPORTE)	COMUNICAN S.A.	03007681	8	41	Marca	28/08/2033	Registrada
Nominativa	EL ESPECTADOR COLOMBIA	COMUNICAN S.A.	03005766	8	16	Marca	08/09/2033	Registrada
Mixta	EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	95056135	7	35	Marca	01/03/2026	Registrada
Mixta	EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	95056134	7	16	Marca	01/03/2026	Registrada
Mixta	EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	05022960	8	41	Marca	11/10/2025	Registrada
Nominativa	COLECCIONES EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	09113271	9	16	Marca	13/04/2030	Registrada
Nominativa	COLEGIOS EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	09113268	9	16	Marca	13/04/2030	Registrada
Nominativa	CIRCULO DE EXPERIENCIAS DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	09113288	9	16	Marca	13/04/2030	Registrada
Nominativa	BUEN VIAJE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	09113274	9	16	Marca	13/04/2030	Registrada
Nominativa	MI BEBÉ DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	09113266	9	16	Marca	13/04/2030	Registrada
Nominativa	EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	06083840	8	41	Marca	09/03/2027	Registrada
Mixta	EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	05022962	8	38	Marca	11/10/2025	Registrada
Nominativa	EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	06083844	8	16	Marca	09/03/2027	Registrada
Nominativa	EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR	COMUNICAN S.A.	06083842	8	38	Marca	09/03/2027	Registrada

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	<p>NOVIAS DE EL ESPECTADOR / LOS MONOS DE EL ESPECTADOR / EL SALMON de EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR COLOMBIA / COLECCIONES EL ESPECTADOR / COLEGIOS EL ESPECTADOR / CIRCULO DE EXPERIENCIAS DE EL ESPECTADOR /</p>

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Signo solicitado	Signos opositores
 <p>@unespectadormaz</p>	<p>BUEN VIAJE EL ESPECTADOR / MI BEBÉ DE EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR (Nominativas)</p> 

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”¹⁴

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

¹⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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 (...)¹⁵*

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁶

- 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.

¹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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, realizando 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 (...)¹⁷*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁸ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada 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.

¹⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁸ “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° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos¹⁹.

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor (@unespectadormaz / Círculo de EXPERIENCIAS EL ESPECTADOR / BLACK FRIDAY El Espectador / PROFESIÓN LÍDER EL ESPECTADOR / Círculo de Experiencias EL ESPECTADOR / FOROS EL ESPECTADOR / ELESPECTADOR.COM / ELESPECTADOR.COM / FOROS EL ESPECTADOR / ELESPECTADOR.COM / La Pulla EL ESPECTADOR / Voces desde el territorio El Espectador / Gastronomía & Recetas El Espectador / La Red Zoocial El Espectador / Diálogos Sociales El Espectador / Somos El Espectador / ME ACABO DE ENTERAR EL ESPECTADOR / Las Igualadas EL ESPECTADOR / LAS RESISTENTES EL ESPECTADOR / GENERACIÓN CONSCIENTE EL ESPECTADOR / NOVIAS DE EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR / LA REVISTA DE EL ESPECTADOR / LOS MONOS DE EL ESPECTADOR / EL SALMON de EL ESPECTADOR / REVISTA DEL JUEVES EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR DEPORTES (NO SE REVINDICA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA PALABRA DEPORTE) / EL ESPECTADOR COLOMBIA / EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR / COLECCIONES EL ESPECTADOR / COLEGIOS EL ESPECTADOR / CIRCULO DE EXPERIENCIAS DE EL ESPECTADOR / BUEN VIAJE EL ESPECTADOR / MI BEBÉ DE EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR / EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR / EL DEPORTISTA DEL AÑO DE EL ESPECTADOR).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce en su totalidad el elemento común y característico de las marcas previamente registradas ESPECTADOR, sin que la inclusión de la raíz “@UN” y la terminación “MAZ” presente en la marca solicitada logre diluir el riesgo de confusión latente, pues no hay duda de que el elemento preponderante dentro de las marcas opositoras es la expresión arbitraria “ESPECTADOR”.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante y por ende, los consumidores en una primera impresión podrían asociar los signos con el mismo origen empresarial o creer que se trata de una nueva línea de servicios de las marcas registradas denominada “@unespectadormaz”, cuando en realidad los signos están protegidos por diferentes empresarios, aunado a que la sociedad opositora ha consolidado un número importante de marcas con la expresión objeto de controversia.

En consecuencia, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de las marcas opositoras, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, configurándose así una reproducción total del rasgo común y característico de las marcas previamente registradas, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

¹⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Así las cosas, 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:

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; publicidad cinematográfica.

Los signos registrados identifican:

Expedientes

Productos y servicios

14243036

16: Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés general, revistas [publicaciones periódicas], impresos en general.

35: Administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos, promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes por cuenta de terceros, servicios de fidelización de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación, particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento.

14242337

35: Servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación, particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

- 15197138 **16:** Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés general, revistas [publicaciones periódicas], impresos en general.
35: Administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos, promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes por cuenta de terceros, servicios de fidelización de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación, particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.
38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.
41: Servicios de entretenimiento.
- 15190415 **16:** Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés general, revistas [publicaciones periódicas], impresos en general.
35: Administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos, promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes por cuenta de terceros, servicios de fidelización de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación, particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.
38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.
41: Servicios de entretenimiento.
- 12023670 **41:** Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
- 12023498 **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, publicación, comercialización,

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

distribución y venta de toda clase de periódicos, diarios, revistas, libros, folletos e impresos, material de instrucción y negocios.

- 12023487 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; periódicos; boletines; revistas; material publicitario impreso.
- 12023653 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; periódicos; boletines; revistas; material publicitario impreso.
- 12023636 **38:** Telecomunicaciones.
- 16165359 **16:** Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés general, revistas [publicaciones periódicas], impresos en general.
35: Administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos, promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes por cuenta de terceros, servicios de fidelización de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación, particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.
38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.
41: Servicios de entretenimiento.
- SD2022/0034915 **35:** Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales.
38: Servicios de telecomunicaciones, servicios de difusión de programas de audio para reproductores portátiles [podcasting].
41: Educación, formación, producción de podcasts facilitación de esparcimiento en forma de podcasts.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

SD2022/0034893 **35:** Administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos, promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes por cuenta de terceros, servicios de fidelización de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación, particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con servicios gastronómicos, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de educación, formación y esparcimiento relacionados con el sector gastronómico.

SD2022/0106715 **35:** Administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos, promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes por cuenta de terceros, servicios de fidelización de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación,; particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de educación y entretenimiento.

SD2022/0096743 **16:** Tarjetas, cupones impresos, formularios impresos, publicaciones impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés general, revistas [publicaciones periódicas], impresos en general.

35: Administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos, promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes por cuenta de terceros, servicios de fidelización de clientes y de clubes de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios, servicios de publicidad y provisión de información comercial a través de una página de internet; servicios de promoción de bienes y servicios de terceros a través de una página

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

de internet; servicios de publicidad y mercadeo prestados a través de medios de comunicación,; particularmente, páginas de internet, social media, motores de búsqueda, dispositivos móviles, blogs y similares; servicios de publicidad y mercadeo; servicios de comercialización de productos o servicios de terceros a través de una página de internet o medios similares de comunicación.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento.

SD2021/0034594 **16:** Publicaciones impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés general, revistas [publicaciones periódicas], impresos en general.

35: Publicidad, publicidad callejera, publicidad, cinematográfica, publicidad directa, publicidad en línea, publicidad exterior, publicidad para terceros, publicidad por correspondencia, publicidad por Internet, publicidad radiofónica, publicidad televisada, relaciones públicas, publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos, servicios de publicidad para despertar la conciencia pública sobre cuestiones relacionadas con la paz, aspectos sociales y medioambientales, servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre el bienestar social, difusión de publicidad por Internet para terceros, publicidad en carteleras electrónicas, servicios de publicidad digital, servicios de publicidad en prensa, publicidad a través de una red informática.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con la paz, aspectos sociales y medioambientales.

41: Servicios de educación, formación y esparcimiento con enfoque social.

SD2018/0027022 **35:** La exportación industrial y comercial en todas las formas, del negocio de las artes gráficas, la redacción, edición, publicación y distribución y venta de toda clase de periódicos diarios, revistas, libros, folletos e impresos, libros y material de instrucción; publicidad y negocios.

38: Agencias de información (noticias), agencias de prensa, alquiler de aparatos de comunicación, servicios de buzón de voz, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora, comunicaciones por redes de fibra óptica, comunicaciones por terminales de computadora, comunicaciones por terminales de ordenador, comunicaciones radiofónicas, comunicaciones telefónicas, envío de comunicados (noticias), servicios de conexión telemática a una red informática mundial, correo electrónico, difusión de programas de televisión, emisiones de televisión, emisiones radiofónicas, servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones, envío de

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

comunicados (noticias), envío de mensajes, envío de telegramas, facilitación de acceso a bases de datos, transmisión de faxes, provisión de foros de discusión (chats) en internet, información sobre telecomunicaciones, envío de mensajes, agencia de noticias, transmisión.

41: Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, especialmente los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.

SD2017/0066021 **35:** Publicidad y gestión de negocios comerciales relacionados con noticias en las diferentes áreas de interés general.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento, servicios de reporteros de prensa en forma de análisis y comentarios de noticias.

SD2020/0091297 **16:** Publicaciones impresas, publicaciones periódicas; periódicos, revistas y otras publicaciones.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de telecomunicaciones por internet relacionados con beneficios que se tienen por pertenecer a un club determinado, así como eventos y noticias de interés que se preparan para suscriptores.

41: Servicios de entretenimiento; actividades deportivas, recreativas y culturales; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; publicación en línea de publicaciones periódicas electrónicas.

SD2019/0004655 **16:** Publicaciones impresas, certificados de premios impresos, revistas de interés general, revistas [publicaciones periódicas].

35: Publicidad, publicidad callejera, publicidad, cinematográfica, publicidad directa, publicidad en línea, publicidad exterior, publicidad para terceros, publicidad por correspondencia, publicidad por Internet, publicidad radiofónica, publicidad televisada, relaciones públicas, publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos, servicios de publicidad para despertar la conciencia pública sobre cuestiones relacionadas con la paz, aspectos sociales y medioambientales, servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública sobre el bienestar social, difusión de publicidad por Internet para terceros, publicidad en carteleras electrónicas, servicios de publicidad digital, servicios de publicidad en prensa, publicidad a través de una red informática.

38: Servicios de telecomunicaciones; particularmente, la provisión y transmisión de datos y documentos electrónicos a través de diversos canales de comunicación; provisión de canales de intercambio de datos a través de una página de internet, servicios de

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

telecomunicaciones por internet relacionados con la paz, aspectos sociales y medioambientales.

41: Servicios de educación, formación y esparcimiento con enfoque social.

- 11173408 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; periódicos; boletines; revistas; material publicitario impreso.
- 00081671 **16:** Diarios, periódicos, revistas y otras publicaciones; papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clase); naipes caracteres de imprenta; clichés.
- 00081670 **16:** Revistas, diarios, periódicos y otras publicaciones; papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes caracteres de imprenta; clichés.
- 04112691 **16:** Material de instrucción o de enseñanza; revistas.
- 04039930 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.
- 01063013 **16:** Diarios, periódicos, revistas y otras publicaciones; papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.
- 03007681 **41:** Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, especialmente los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

- 03005766 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases) naipes; caracteres de imprenta, clichés.
- 95056135 **35:** La exportación industrial y comercial en todas las formas, del negocio de las artes gráficas, la redacción, edición, publicación y distribución y venta de toda clase de periódicos diarios, revistas, libros, folletos e impresos, libros y material de instrucción; publicidad y negocios, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 95056134 **16:** Todos los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
- 05022960 **41:** Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
- 09113271 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
- 09113268 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
- 09113288 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
- 09113274 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

- 09113266 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
- 06083840 **41:** Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, especialmente los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.
- 05022962 **38:** Servicios de telecomunicaciones.
- 06083844 **16:** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
- 06083842 **38:** Telecomunicaciones.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva con oposición entre servicios de la Clase 35 Internacional

Identidad: De la anterior relación de servicios se establece que, el signo solicitado pretende identificar servicios de la Clase 35, los cuales no sólo se encuentran dentro de la misma clase de servicios protegidos por las marcas previas bajo Expedientes No. 12023498 / SD2022/0034915, sino que además, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata, exactamente, de los mismos servicios en lo que hace referencia a reparación y mantenimiento de hardware (**Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina / Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina / Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales**).

En el caso concreto, es clara la conexión competitiva existente entre los signos confrontados, en la medida en que los dos gozan de la misma estructura, características, comparten el género, la naturaleza, sus finalidades y son adquiridos por consumidores interesados en servicios de **Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina**, dejando esto como consecuencia que el público consumidor se confunda entre uno y otro servicio, lo cual incrementa el riesgo de confusión.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de servicios que no solo se encuentran ubicados en la misma clase, sino que comparten la misma finalidad (**Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina**), de tal manera que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización.


Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	Comunican S.A.	Periódicos de la Clase 16 y servicios periodísticos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución No. 63360 del 30 de septiembre de 2021, emitida por esta Superintendencia, cuya vigencia inició el 1 de enero de 2022, la sociedad opositora **COMUNICAN S.A.**, realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, la tasa correspondiente a la presentación de una oposición y la tasa correspondiente a la solicitud de prórroga.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”²⁰.

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la opositora que busca demostrar la notoriedad del signo **EL ESPECTADOR (mixto)**, 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.

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.
2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca
3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca.
4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca.

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

5. El valor asociado a la marca

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca analizada en Colombia en el momento en que se solicitó el registro de la marca, permitiendo a esta Dirección tener claridad en aspectos como el elevado porcentaje en el reconocimiento del consumidor y el fuerte posicionamiento del signo analizado.

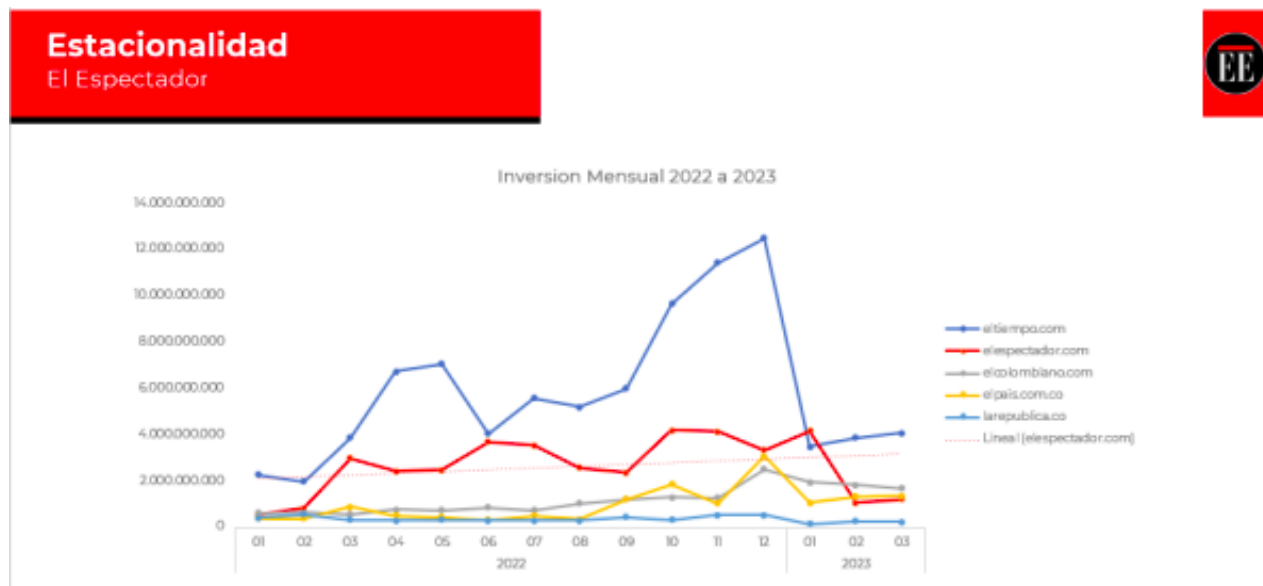
Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar el material probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo:

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 **EL ESPECTADOR (mixto)**, de acuerdo con una lectura integral del material probatorio aportado, está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte de la cadena de comercialización de periódicos, publicaciones electrónicas y aplicaciones descargables para publicaciones electrónicas, así como el sector de servicios periodísticos y publicaciones de noticias.

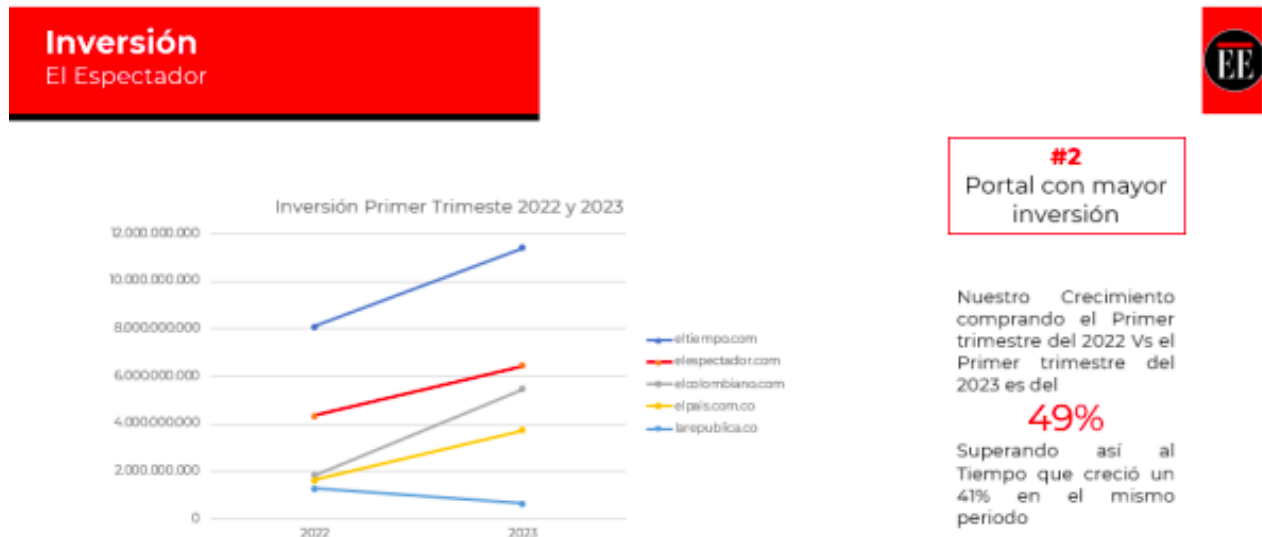
Para demostrar lo anterior, la opositora allegó un estudio realizado por parte de la firma Admetrics, en donde se evidencia el comportamiento de la marca **EL ESPECTADOR (mixto)** frente a sus competidores en la categoría de periódicos en Colombia:



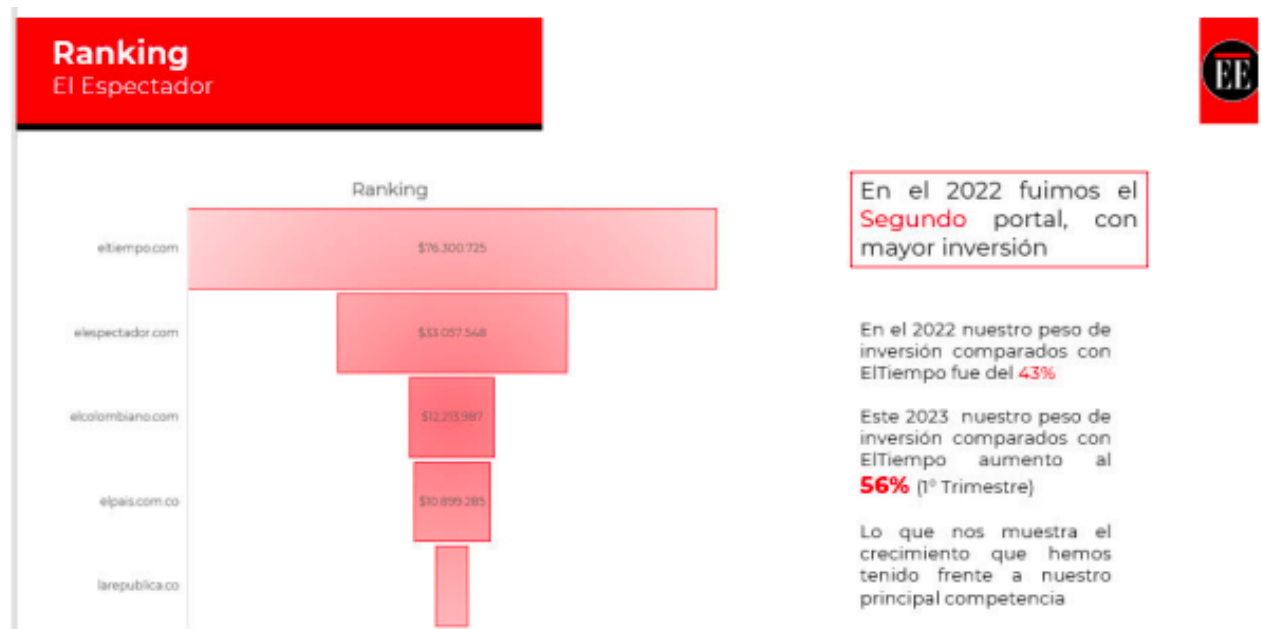
Para el periodo comprendido entre el año 2022 a 2023, la marca EL ESPECTADOR fue el segundo medio periodístico que mayor inversión realizó para publicitar y promocionar los productos y servicios identificados bajo su marca.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767



El crecimiento de la marca para el primer trimestre del 2022 frente al primer trimestre del 2023 es del 49%, superando a la marca líder del sector, EL TIEMPO, que creció un 41% en el mismo periodo.



En lo que respecta al ranking, la marca EL ESPECTADOR ocupa el segundo lugar de la categoría, superando a marcas tradicionales y de gran trayectoria en el mercado como EL COLOMBIANO, EL PAÍS y LA REPÚBLICA, sólo superada por la marca EL TIEMPO, la cual es líder del sector.

En este sentido, se aprecia que la finalidad del estudio allegado está directamente ligada al conocimiento de la marca **EL ESPECTADOR (mixta)**, frente a los consumidores del tipo de productos y servicios, así como frente a sus competidores directos, la cual tiene un posicionamiento alto, lo cual resulta fundamental para establecer el grado de conocimiento que tiene el sector pertinente sobre la marca objeto de análisis.

Aunado a lo anterior, la sociedad titular de la marca **EL ESPECTADOR (mixta)** ha sido merecedora de diferentes reconocimientos y premios que demuestran el estatus y conocimiento en el sector de servicios periodísticos y publicaciones de noticias:

1. Premio mundial de diseño para El Espectador



Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Ganó en dos categorías en cumbre anual de la SND
Premio mundial de diseño para El Espectador

La cobertura del Mundial de Fútbol Brasil 2014 le dio a este diario dos premios a la excelencia en las categorías "cubrimiento especial en la sección deportes" y "diseño de páginas de deportes de última hora".

La Society for News Design (SND), el encuentro de diseño periodístico más prestigioso del mundo, acaba de escoger como ganadores de dos de sus más preciados galardones a los miembros del equipo de diseño del diario El Espectador, liderados por Mario Fernando Rodríguez, por la creatividad, capacidad de reacción y calidad de las infografías publicadas durante el Mundial Fútbol de Brasil 2014.

El primero de los reconocimientos fue por el cuadernillo especial que circuló con motivo del certamen deportivo en El Espectador y que contó con el apoyo del Gol Caracol. Dicha pieza periodística tuvo un destacado estatus en la producción de infografías, tanto planificadas como del día a día, y sus cualidades estéticas influyeron en el empoderamiento de la producción narrativa del diario.

El concepto gráfico de dicho cuadernillo fue liderado por Rodrigo Arango, subeditor gráfico de este diario, y Eder Leonardo Rodríguez y Jonathan Hejran, destacados diseñadores e infografistas, quienes contaron con la asesoría de Alfonso Cano y Julio César Carreño, editor gráfico.

El segundo premio de la SND para El Espectador fue para el reportaje infográfico "Los mejores jugadores de la Copa Mundial" que consta de siete páginas publicadas dentro del mismo especial, en las que se destacan las ilustraciones de Edgar Álvarez, trabajo que circuló el 12 de julio, luego de que fuera divulgada la lista de los nominados a mejor jugador del Mundial.

Estos reconocimientos se otorgan a los cinco premios otorgados a El Espectador por la misma asociación en 2010 y 2012, y a los tres recibidos por SummaWeb, veintiseis jugadores de la Copa Mundial de esta misma casa editorial.

Otros ganadores por Colombia fueron Fabián Cárdena, director de arte de El Heraldillo de Barranquilla, y Germán Calabrín de El Colombiano de Medellín y Daniel Celis, diseñador gráfico del periódico gratuito A.D.S.

La elección de los más de 10.000 trabajos postulados, realizados desde 40 países de los cinco continentes, se realizó en Nueva York, Estados Unidos.

La Society for News Design es una organización internacional que desde 1979 promueve el avance en el diseño de noticias en medios impresos, web y móvil.

2. El Espectador ganó dos premios de periodismo Simón Bolívar

Ayer se entregó la edición 42 del galardón
El Espectador ganó dos Premios de Periodismo Simón Bolívar

Con los trabajos "Crisis del SITP", de Alexander Marín, y "Avianca 203, la historia que nunca nos contaron", de Pablo Correa, Sergio Silva y Thomas Hoffman, este diario se destacó en la ceremonia de entrega del premio.

El jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que se entregó ayer en Bogotá, reconoció el trabajo de dos de los equipos de comunicadores de este diario.

Alexander Marín, nuestro editor de la sección Bogotá, obtuvo el máximo galardón en la categoría Noticias en prensa, con su desarrollo periodístico Crisis del SITP, una serie de artículos en los que se mostró el estado financiero de los operadores, los problemas de la implementación y los riesgos que se le ven a la ciudad al Sistema Integrado de Transporte.

El otro reconocimiento quedó en poder de Pablo Correa, editor de la sección Virar, Sergio Silva, periodista de la misma área, y Thomas Hoffman, colaborador permanente del diario, quienes presentaron el trabajo Avianca 203: la historia que nunca nos contaron, con el que se destacó en la categoría Reportaje en prensa.

Sobre la labor de Marín, el acta del jurado manifestó: "Una carta que concierne todos los niveles de comunicación de los medios de comunicación de los países hispanos para seguir las pistas de lo que esa misma comenta hasta demostrar las dificultades del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. El trabajo respalda no sólo las inconformidades del sistema que abogan al ecobici más allá, los propietarios de buses, sino que cumple con el objetivo de contextualizar los hechos. Así, la serie de publicaciones de esta cobertura, enriquecidas con la visualización de datos y las infografías, sirve de ejemplo de cómo cubrir temas complejos que afectan al ciudadano en su vida cotidiana".

El 27 de noviembre de 1981 el vuelo 203 de Avianca estalló en el aire minutos después de haber despegado del aeropuerto de Bogotá (Colombia). Una supuesta bomba puesta por el narcotraficante Pablo Escobar para asegurar un candidato presidencial acabó con la vida de 107 personas. Sin embargo, 27 años después, han emergido pruebas para pensar que no se trató de un acto terrorista.

Versiones contradictorias de mafiosos, de funcionarios públicos y medios de comunicación, graves errores en la investigación del accidente y un agente del FBI que lideró el peritaje, pese a su tener experiencia, y que luego sería el culpable de un gran escándalo de corrupción en esa entidad, son los temas que se abordaron en nuestra serie de ocho entregas a manera de caja negra con una memoria descontextualizada, con una muestra de investigación de perseverancia y reportaría de la mejor calidad".

En esta edición del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar también se destacaron los siguientes colegas, entre otros: Estímulo al periodismo joven en radio: Alfonso Álvarez, de la Emisora Comunitaria Nueva, con Solamente un centavo a la vida. Estímulo al periodismo joven en televisión: César García, de El Heraldillo, con El día de la historia de los chicos "trous" que se enfrentaron en una pelea de boxeo por la equidad de género. Estímulo al periodismo joven en prensa: Juan Pablo López, de Virar, con El otro más pequeño del mundo.

Noticia en televisión: Catalina Gómez, de NTN24 y Noticias RCN, con La terna de Maniz.

Periodismo investigativo en radio: Charlette de Beavrore, Juan Camilo Chaves y Camila Segura, de Corroseta, y Radio Ambulante, con Doctor, ¿cómo murió?

Periodismo investigativo en prensa: Diana Giraldo y Juan Carlos Chía, de Vanguardia Liberal, con Una aludida al servicio de una iglesia. Crónica en radio: Óscar Gómez, de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán, con Los cantares de Barrancabermeja. Entrevista en radio: Alejandra Uribe, Yanni Palacio y Hansan Nasar, de La FM de RCN, con Redadas de Oney. Reportaje que trascendió a Claudia Rodríguez: entrevista de su muerte.

Opinión y análisis en televisión: Daniel Sampedo Ospina, "Vladá", Andrés Benítez Pinón, de Canal 4 (RadioyTV) y "Nuevas, con Paloma Marchante contra la corrupción (pero no los gustó)".

3. El Espectador logra mención de honor en los premios Roche 2020

El Espectador logra mención de honor en los Premios Roche 2020

El reconocimiento, otorgado también por la Fundación Gabo, lo gana Gabriela Supelano por el podcast de La Zaga "ELA, una enfermedad huérfana y misteriosa".

Redacción Entretenimiento



Este trabajo investiga la situación de algunos pacientes con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que deben luchar, entre tutelas e ignorancia, por sus derechos ante el sistema de salud. Esta enfermedad huérfana está amparada ante la ley colombiana, pero muchas EPS niegan la atención necesaria o los tratamientos pertinentes.

Por el trabajo periodístico "ELA, una enfermedad huérfana y misteriosa" El Espectador logra una mención de honor en los Premios Roche 2020 que, junto a la Fundación Gabo, fomenta la excelencia periodística en la cobertura de temas de salud en América Latina.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

De igual forma, ha sido merecedor de los siguientes premios: Reconocimiento a la excelencia grafica de El Espectador; El Espectador y Cromos fueron galardonados por su excelencia gráfica; Premio Simón Bolívar para El Espectador; Cinco premios Simón Bolívar para El Espectador; El Espectador obtuvo dos galardones en los premios de Periodismo CPB; Premio Simón Bolívar.

Acorde con el estudio relacionado, los premios y reconocimientos otorgados se encuentra que los mismos son concluyentes en relación con el conocimiento que de la marca **EL ESPECTADOR (mixto)** para el sector de servicios periodísticos y publicaciones de noticias, pues por medio de estos se obtiene de primera mano información real del respectivo mercado, del recuerdo que tiene del signo en cuestión y de su posicionamiento incluso en relación con sus competidores.

De esta manera, acorde con el acervo probatorio aportado se advierte la demostración de la importante y relevante participación de la marca **EL ESPECTADOR (mixta)** en el sector de servicios periodísticos y publicaciones de noticias con contundentes niveles de posicionamiento, siendo uno de los más representativos dentro del concerniente sector, ocupando lugares destacados frente a otros competidores entre los años 2022 y 2023, constituyendo así una de las marcas de mayor elección, por tanto, su reconocimiento es de importancia entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro.

Las conclusiones del estudio de mercado resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere, pues mediante un método cuantitativo se obtiene de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relación con sus competidores. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, esta Dirección quiere destacar que, **EL ESPECTADOR** es El Espectador es un periódico colombiano de circulación nacional, el cual fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez el 22 de marzo de 1887 en la ciudad de Medellín. Es el periódico más antiguo de los que actualmente se publican en el país, y uno de los más antiguos de América. Debe su nombre a la gran admiración que su fundador le tenía al poeta Víctor Hugo, quien colaboraba en Francia en un diario que llevaba ese nombre. Su sede principal se encuentra en Bogotá. En 2015, alcanzó 1 843 604 lectores.



Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

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, 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 presentó como material probatorio una certificación emitida por parte del Director de Operaciones de la sociedad Caracol Televisión S.A., en donde se certifica que se ha venido realizando pauta publicitaria para la marca EL ESPECTADOR en diferentes medios desde el año 2001:

Bogotá, 08 de marzo de 2023



CARACOL TELEVISIÓN S.A.
NIT 860.025.674 - 2

CERTIFICA QUE:

Entre Caracol Televisión S.A. y COMUNICAN S.A., identificado con NIT 860.007.590-6, existe una buena relación comercial en virtud de la actividad que desarrolla como Central de Medios para su marca EL ESPECTADOR, realizando la ordenación y compra de pauta publicitaria en nuestros diferentes medios, desde enero del año 2001.

A lo largo de este tiempo, la relación y los acuerdos comerciales se han caracterizado por su seriedad, cumplimiento de sus obligaciones, profesionalismo, compromiso y excelente manejo de cartera.

Esta certificación se realiza a solicitud del interesado a los ocho días del mes de marzo de 2023.

En todo caso, a partir de las pruebas allegadas podemos evidenciar que la opositora ha realizado un gran esfuerzo en materia publicitaria con el fin de posicionar la marca **EL ESPECTADOR (mixta)** frente al público general como ante sus competidores directos y consumidor en general. En efecto, se evidencia que ha contratado diferente tipo de pautas comerciales en uno de los principales medios de televisión abierta en Colombia, lo que deja entrever una amplísima promoción que se ha prolongado en el tiempo desde el año 2001 y extensa mediante la utilización de uno de los medios de mayor difusión correspondientes a la televisión abierta, sin importar que se trate de un servicio que por su naturaleza y especialidad no sea objeto de grandes campañas a nivel promocional, ya que el mismo consiste en un medio de difusión amplio en materia de publicidad, pues se trata de un medio periodístico y de publicación de noticias cuya principal fuente de ingresos es servir de canal de publicidad de marcas de terceros.



Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

3. 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, así las cosas de la certificación del revisor fiscal emitida por parte de la señora Erika Viviana Camargo Becerra, designada por parte de la sociedad KPMG S.A.S., se concluye que la marca **EL ESPECTADOR (mixta)** le ha generado a sus titulares una importante utilidad.

En consecuencia, con el anterior análisis de la certificación emitida por la revisora fiscal y en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su artículo 1019, la facultad de los contadores de dar fe pública en los actos propios de su profesión debe concluir esta Dirección que se encuentra acreditada los ingresos por la venta de periódicos y servicios periodísticos identificados con la marca **EL ESPECTADOR (mixta)**.

Nombre del anexo	Ingresos por Publicidad y Circulación Año 2018	Ingresos por Publicidad y Circulación Año 2019	Ingresos por Publicidad y Circulación Año 2020	Ingresos por Publicidad y Circulación Año 2021	Ingresos por Publicidad y Circulación Año 2022
Publicidad	\$ 31.339.873.910	\$ 30.011.332.187	\$ 22.647.886.034	\$ 27.616.276.439	\$ 26.529.534.509
Circulación	7.395.781.321	6.993.916.930	6.175.860.155	6.959.829.202	7.073.668.044
Total ingresos	\$ 38.735.655.231	\$ 37.005.249.117	\$ 28.823.746.189	\$ 34.576.105.641	\$ 33.603.202.553

Las cifras de ingresos reportadas son realmente significativas y representativas, lo cual pone en evidencia la intensa demanda de los periódicos y servicios periodísticos identificados por la marca notoria por parte de los consumidores, y una amplia explotación de la marca **EL ESPECTADOR (mixta)**, lo cual tiene incidencia en el reconocimiento por parte de los consumidores que la prefieren y consecuentemente en los ingresos percibidos por su titular por la explotación de los productos y servicios identificados bajo ella.

En ese sentido, esta Dirección debe precisar que, si bien se hace un análisis conjunto de todo el material probatorio, se deben apreciar las pruebas desde el punto de vista de la frecuencia y continuidad del uso de la marca dentro del periodo relevante, pero no le es dable al examinador en este caso cuestionar la veracidad de las cifras de ventas declaradas por el revisor fiscal.

De lo anterior se concluye que la valoración correcta de la certificación aportada debe ser aquella que tenga en cuenta la finalidad de estas como medio probatorio en conjunto con los demás medios de prueba. De lo contrario para probar el uso de la marca se haría exigible la presentación de todas las facturas expedidas durante el periodo relevante, haciendo innecesaria la certificación del revisor fiscal.

4. 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)

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, se demostró el registro de varios signos de titularidad de la sociedad opositora con la expresión EL ESPECTADOR, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

La sociedad opositora manifestó que cuenta con un número importante de marcas EL ESPECTADOR en Colombia para las Clases 16, 35, 38 y 41 Internacional, lo que evidencia antigüedad de la marca y el interés constante de su titular de conservar sus registros, en especial se evidencia dicho interés de conservación, con la marca que la misma sociedad opositora trae a colación.

Por lo anterior, la antigüedad de esta marca está claramente sustentada no solo por los registros aducidos, sino también por aquellos consultados de manera oficiosa. Así las cosas, esta prueba es útil según lo dispuesto por el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Según la cual *“para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, se considerará, entre otros... la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”*.

Conclusiones respecto del análisis probatorio

A juicio de esta Dirección las pruebas aportadas dan cuenta de un conocimiento especial de la marca **EL ESPECTADOR (mixta)** en el mercado de periódicos y servicios periodísticos genera para su titular altas utilidades en Colombia. En efecto, el gran volumen de operaciones mercantiles que se realizan demuestra la robustez de la marca.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca **EL ESPECTADOR (mixta)** al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, permitiendo a esta Dirección tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, publicidad y los 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 reconoce la notoriedad del signo **EL ESPECTADOR (mixta)** para el periodo comprendido entre el enero de 2018 a diciembre de 2022, para distinguir periódicos y servicios periodísticos, por lo cual se procede a efectuar el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 <p>@unespectadormaz</p>	

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.

Debe anotarse que las marcas notorias, cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca 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 de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

posición y significación exclusiva en el mercado.

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo fundamento del presente trámite, el mismo es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

Riesgo de confusión

Tal como se mencionó en el análisis comparativo entre el signo solicitado y el signo opositor, esta Dirección considera que la configuración de los signos sí genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a las semejanzas que presentan, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo adquirir el servicio que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo el que ofrece la marca notoria dentro del sector pertinente²¹.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva del valor comercial o publicitario de la marca notoria, así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso IP 364-2018, del 26 de julio de 2019:

*“La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembros. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto. por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 **rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente**” (negritas propias)*

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.

Una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que el registro del signo solicitado es capaz de generar riesgo de confusión con la marca notoria **EL ESPECTADOR (mixta)**, en la medida en que ambas marcas no contienen elementos de juicio suficientes que permitan al consumidor diferenciarlas en el mercado a partir de los productos y servicios identificados.

La declaratoria de notoriedad de determinado signo no siempre tiene como efecto la ruptura del principio de la especialidad. Sin embargo, podemos afirmar que en el presente caso la notoriedad del signo **EL ESPECTADOR (mixta)** tiene la virtud de impedir el registro de la marca solicitada, debido a que es palpable para esta Dirección la vinculación comercial existente entre los servicios de publicidad, periódicos y servicios periodísticos,

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 508-IP-2018.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

pues como quedó visto en el material probatorio aportado por parte de la sociedad opositora, una de las fuentes primarias de ingresos de su marca notoria es la publicidad que se expone a través de los productos y servicios para los cuales fue reconocida la marca notoria. Así las cosas, encontramos que existe claramente un punto de conexión que permite suponer fundadamente el riesgo de confusión o asociación entre los signos suscitado no solo en las similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales expuestas en el desarrollo de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136, sino también en la vinculación comercial entre productos y servicios identificados por las marcas objeto de confrontación.

Explotación de la Reputación

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto y/o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o explotación de su reputación y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento injustificado de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos y/o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria.

Una vez realizado el estudio, esta Dirección encuentra que no se aportaron pruebas por parte de la sociedad opositora tendientes a demostrar que a través del signo pretendido a registro se busca el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.

En efecto, esta Dirección no puede proteger el signo notorio a través de la aplicación de este riesgo sustentada única y exclusivamente en las semejanzas (elemento denominativo similar) que presentan los signos al momento de su debida confrontación, en la medida que esta situación fáctica se encuentra protegida a través de la aplicación del riesgo de confusión.

Por lo tanto, en aras de salvaguardar la notoriedad del riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, es deber de la sociedad opositora mediante pruebas contundentes demostrar a esta Dirección que el signo pretendido a registro busca aprovecharse y beneficiarse del prestigio que tiene la marca notoria, y consecuentemente, atraer clientes hacia sus servicios, haciéndoles creer que los servicios son ofrecidos por la marca notoriamente conocida.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

Pérdida de la Fuerza Distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los servicios identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados²²”*.

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado **@unespectadormaz** conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva de la marca notoria **EL ESPECTADOR**, debido a que la aptitud distintiva del elemento nominativo compuesta por la expresión **EL ESPECTADOR** que integra el signo notorio sería menoscabada por el signo pretendido, pues es visto por parte de esta Dirección que en el Registro marcario no obran antecedentes correspondientes a otros registros en cuya conformación se encuentre la configuración nueva y distintiva de la expresión **EL ESPECTADOR** para distinguir distintos productos y servicios.

Así las cosas, la marca solicitada puede atentar contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última se puede ver afectada por el uso de la primera, ya que nos encontramos frente a un elemento nominativo que goza de esa fantasiosidad para que esta Dirección impida que el mismo pueda ser registrado como marca por distintos titulares para identificar productos y servicios que no guarden una relación competitiva cercana con los servicios para los cuales fue declarada la marca notoria. En virtud de lo anterior, el público consumidor bajo la realidad del registro no encuentra en el mercado marcas conformadas por el elemento nominativo **EL ESPECTADOR** con orígenes totalmente diferentes, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se puede ver afectada a la luz de la originalidad y/o fantasiosidad de la marca de la combinación de expresiones **EL ESPECTADOR**.

Por otra parte, en lo que respecta a la pérdida del valor comercial del signo, esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida

²² Proceso N°09-IP-2009.

Resolución N° 42698

Ref. Expediente N° SD2022/0120767

del valor comercial de la marca notoria.

De igual forma, el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica per se la aplicación de todos y cada uno de los riesgos que conlleva consigo la protección de dicho estatus especial, por lo que, en el caso en concreto, se evidencia exclusivamente el cumplimiento del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca notoria.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) 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 **EL ESPECTADOR (mixto)**²³ para identificar periódicos de la Clase 16 y servicios periodísticos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2022.

ARTÍCULO 2. Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **COMUNICAN S.A.**

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la marca **@UNESPECTADORMAZ (mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza²⁴, solicitada por parte del señor **DIEGO ALEJANDRO SIERRA GIL**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar al señor **DIEGO ALEJANDRO SIERRA GIL**, solicitante del registro y a la sociedad **COMUNICAN S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de julio de 2023



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

²³ **EL ESPECTADOR**

²⁴ **35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; publicidad cinematográfica.