

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

Por la cual se decide una solicitud de registro

**EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
en ejercicio de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO**

Que por escrito presentado el día 28 de abril de 2022, la sociedad **Cadajfer Latam S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **ECTICKOFF (mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 973 del 9 de septiembre de 2022, la sociedad **S.C. Johnson & Son, Inc.**, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas 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:

*“(…) Al analizar los signos STAY OFF, OFF y ECTICKOFF (Mixta) resulta evidente que los mismos tienen semejanzas que podrían inducir a error a los consumidores, dado que la marca solicitada reproduce en su integridad las marcas registradas OFF y una de las palabras de la marca STAY OFF. Esta reproducción necesariamente hace que las marcas sean idénticas desde el punto de vista ortográfico y fonético. La palabra STAY de la marca registrada, y la palabra ECTICK del signo solicitado, no permiten la diferenciación de las marcas, al reproducirse el elemento OFF de igual manera se está reproduciendo una partícula distintiva y principal de la marca registrada. Adicionalmente, el conjunto visual del signo solicitado incluye un color diferente para la porción que contiene la expresión OFF, lo que hace que ésta sobresalga del conjunto y cobre mayor relevancia y distintividad para el consumidor (...)*

*(…) Por lo tanto, dado que el signo solicitado reproduce la totalidad de la estructura fonética y gramatical de las marcas previamente registradas OFF, y el elemento caracterizante de las marcas STAY OFF, la adición de los vocablos ECTICK no logran diluir el riesgo de confusión que supone para estas marcas previas. Así las cosas, al encontrarse con los productos identificados por ECTICKOFF (Mixta) en el mercado, el consumidor podría pensar que se trata de una nueva línea de productos de las marcas OFF o STAY OFF, o que se trata de una innovación marcaria para productos identificados con la marca OFF. (...)*

*(…) Como ha quedado demostrado en el numeral 3 anterior, la marca solicitada ECTICKOFF (Mixta) es similarmente confundible con las marcas notoriamente conocidas OFF y STAY OFF. Es evidente que, de permitirse el registro de la marca solicitada, se generaría un grave perjuicio para mi representada al igual que para los consumidores pues la coexistencia de las marcas confrontadas inevitablemente generaría riesgo de confusión y de asociación.*

*Adicionalmente, se causará la dilución de la fuerza distintiva del signo registrado y se permitiría el aprovechamiento injusto por parte del solicitante de la reputación y posicionamiento de las marcas OFF y STAY OFF.*

<sup>1</sup> 5: Productos biotecnológicos para la agricultura; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas; insecticidas; desinfectantes; herbicidas.

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

*De admitirse a registro la marca solicitada ECTICKOFF (Mixta), se vería seriamente afectado el valor comercial y publicitario de las marcas notoriamente conocidas STAY OFF y OFF en razón a que se desconocerían los derechos exclusivos de mi representada y el carácter notorio de su signo distintivo. (...)*

*(...) La posición de las marcas OFF como marca líder en el mercado de los repelentes contra insectos y mosquitos en Colombia demuestran su uso durante un importante periodo de tiempo en Colombia. Evidentemente, no se llega a ser la marca líder de repelentes de un día para otro, sino a partir de un largo proceso de uso de la marca.*

*Las diferentes campañas publicitarias adelantadas para posicionar las marcas OFF a través de los medios han permitido que la marca presente una amplia y extensa utilización en Colombia a través de los años. En el documento contable que aportó como Anexo 4, se pueden apreciar las sumas invertidas en publicidad en radio, revistas de prensa, televisión nacional, prensa y TV suscripción para los años 2017-2020. Dichas campañas tuvieron como objetivo, entre otros, el de precisamente lograr extender y ampliar la utilización de las marcas OFF en todas las regiones del país, por lo que las campañas en medios nacionales resultan idóneas.*

*Las marcas OFF no sólo han venido usándose de forma continua y amplia en el territorio colombiano, sino también en los países de la Comunidad Andina, lo que demuestra la impresionante extensión geográfica del signo. Como consta en el documento contable de ventas de las marcas OFF en Ecuador entre 2016-2020, que aportó como Anexo 1.4., las cifras de ventas de las marcas de mi representada en este país de la Comunidad Andina refuerzan el hecho de que las marcas OFF se utilizan de forma duradera, amplia y extensa.*

*En los mencionados artículos de los medios Dinero y El Espectador, aportados como Anexo 1.2. y Anexo 1.3., respectivamente, se puede evidenciar también la duración que han tenido las marcas OFF en el mercado colombiano. De un lado, el artículo de El Espectador revela que en el 2015 (hace ya seis años), las marcas OFF se encontraban liderando el mercado colombiano y el criterio de sus expertos era utilizado para temas de salud como el Chikunguña. Del otro lado, el artículo de Dinero explora brevemente los orígenes de las marcas OFF en Colombia (...)"*

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **CADAJFER LATAM S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

*"(...) Los resultados de la búsqueda muestran que la sílaba OFF es una sílaba de uso reiterado en el mercado, no solo por productos de la clase 5 (resaltados en negrilla), sino también por productos en clases conexas como lo es la clase 3.*

*Dejando a un lado los signos dentro de los cuales esta sílaba es esencial para que la expresión haga sentido, tales como las expresiones smirnOFF u OFFice, podemos ver que la sílaba OFF también puede ser usada como una expresión en sí. Tales son los ejemplos de signos como CALOR-OFF, MOQUITOFF y SUN-OFF.*

*En este entendido, la marca solicitada ECTICKOFF se encuentra en las mismas circunstancias que estas otras marcas, que se encuentran coexistiendo en el mercado, y que han sido concedidas por esta Superintendencia, en las cuales se hace uso de la sílaba OFF, entendiéndose entonces que la misma es una expresión de uso común dentro del comercio para los productos de la clase 5.*

*Como se muestra previamente, es normal ver la expresión OFF siendo utilizada en su significado de "fuera de", "lejos de" o "falta de", así como es utilizada en la marca ECTICKOFF (marca de fantasía) para denotar la acción de remover o mantener alejados a determinados animales, en el caso específico las garrapatas, como lo demuestra la clasificación internacional de la marca solicitada. Así las cosas, no es pertinente por parte del opositor pretender monopolizar en cabeza suya una*

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

*expresión que es tan genérica y reiterada en el comercio, como ya se evidencio. (...)*

*(...) Por lo anteriormente mencioando me sirvo realizar el análisis respectivo frente a las marcas en conflicto, ya que las marcas deben analizarse en conjunto con los demás elementos característicos, esto debido a que ambas marcas son mixtas; así mismo es importante tener en cuenta que la marca ECTICKOFF cuenta con otros elementos fonéticos que lo caracterizan como se analizará en el cotejo marcario realizado más adelante, y según el cual permitiría a los consumidores diferenciar las marcas objeto de análisis. Mas aun teniendo en cuenta que los consumidores de la marca solicitada son consumidores especializados y no consumidores promedio como si lo son para la marca previamente registrada y sobre la cual se alega notoriedad, razón por la cual les será mucho más fácil reconocer que se trata de marcas diferentes cuando se está en presencia de una u otra marca.*

*Así mismo, teniendo en cuenta que el consumidor no encuentra las marcas en el mercado ni de manera sucesiva y ni simultánea, y resaltando además que aunque comparten la clase 5 del nomenclador de la Clasificación Internacional de Niza, la especificidad de los productos de una y otra marca difieren totalmente, por lo que la probabilidad de que se encuentren en el mercado es sustancialmente baja, y en caso de llegar a ocurrir, existen características que permiten que los consumidores las diferencien de manera rápida. En conclusión, los consumidores no encontrarán las marcas en conflicto en un mismo almacén, centro comercial, supermercado o establecimiento de comercio.*

*Es importante destacar, además, que los signos en conflicto son mixtos, por lo que además de revisar el apartado nominativo de los productos y servicios que identifican, los cuales, como ya se ha dicho y se dirá a lo largo de este escrito no generan riesgos de confusión ni directa ni indirecta, es importante pasar a el análisis de los elementos gráficos que las componen, siendo estos totalmente diferentes,*

*Así mismo, solicito a este despacho que al realizar el análisis del literal h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, lo haga teniendo en cuenta el límite al rango de aplicación respecto de los productos y servicios que mediante su uso sean susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, frente a los productos y servicios de los cuales se reconoció o reconocerá la notoriedad de las marcas respecto a las que se alega su protección.*

*De lo anterior se desprende que la ruptura del principio de especialidad de las marcas notorias está condicionada a que se verifique un elemento adicional y subjetivo que recae exclusivamente en el público consumidor y que consiste en la posibilidad de que a pesar de que los productos o servicios si bien no tengan relación directa, causen con su uso en el mercado riesgo de confusión o asociación, al sugerir una conexión o relación del origen empresarial entre uno y otro.*

*Así se requiere que exista una posibilidad lógica y real en la que el consumidor luego de un razonamiento lógico crea que los productos en cuestión puedan ser producidos o comercializados por el titular de la marca notoria, lo que depende de gran medida la realidad del mercado, los factores de conexión competitiva y el grado de conocimiento del consumidor sobre la notoriedad de la marca y el desenvolvimiento de ésta en el mercado.*

*De acuerdo a lo anterior, se evidencia como la declaratoria de notoriedad de una marca no tiene siempre como efecto la ruptura del principio de especialidad, en tanto su alcance en muchos casos se circunscribe al ámbito de aplicación en el cual se desenvuelven los productos y servicios que identifica la marca o al sector pertinente, en donde pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado.*

*Así las cosas, solicito que en este caso la notoriedad de las marcas OFF! y STAY OFF! no impidan el registro de la marca de mi representado, en la medida que el*



## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

*conocimiento de ésta y el campo de aplicación de las mismas se da para identificar servicios relacionados con: repelentes para mosquitos, específicamente “preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos; insecticidas; eliminadores de polillas; repelentes para insectos; fungicidas; veneno para matar roedores”, limitándose su campo de aplicación y como es comercializado en el mercado para productos de aplicación en humanos, mientras que los productos del signo solicitado cuentan con un consumidor especializado en la medida que se trata de productos para ser aplicados en animales. (...)*

*(...) Es evidente que cada uno de los signos se recuerda y escribe de manera diferente. Una secuencia vocálica de tres vocales no genera la misma recordación en la mente de los consumidores como una secuencia de únicamente una y dos vocales en cada caso, y de la misma manera se puede hablar de la composición silábica de cada expresión, en la medida que no es igual la recordación de una expresión compuesta por 3 sílabas que la recordación de un signo que solo se compone de una para el caso de OFF! y dos para el caso de STAY OFF!.*

*De la misma forma, una secuencia consonántica de 7 letras difiere en alta medida de una secuencia consonántica de 2 letras para el caso de OFF! y 5 para el caso de STAY OFF! donde en ambos casos 2 de las letras son las mismas (FF) y por ende no tienen una pronunciación diferente. (...)*

*(...) No es solo el hecho de que la marca solicitada tiene más del doble de vocales que las marcas registradas, sino la diferencia entre las mismas y el orden en el que están puestas lo que genera la disimilitud y que en consecuencia otorga distintividad a cada signo. Por una parte, la marca registrada tiene solo una expresión que es dominada por el sonido cerrado de la letra O y la letra F y por el sonido de las letras A y O. Mientras que la marca solicitada se compone de las vocales E, I que son sonidos más abiertos y termina con una O, haciendo del sonido de este signo un sonido variado y menos uniforme que el de la marca previamente registrada.*

*Adicionalmente, el signo solicitado cuenta con un mayor número de vocales que el signo registrado. Como se mencionó anteriormente, entre mayor número de vocales, mayor recordación generará el signo en la mente del consumidor. Por ende, la distintividad del signo solicitado es evidente al contar con 3 vocales diferentes en oposición a una única vocal por parte del signo registrado. (...)*

*(...) Al hacer la comparación de las marcas mixtas se puede ver que son altamente diferentes tanto en su parte denominativa como ya se explicó anteriormente, como en su parte gráfica figurativa.*

*La marca solicitada usa colores verdes en su variedad de tonos, evocando una idea de naturaleza y productos que tienen que ver con la naturaleza. Adicionalmente, el logo tiene diagramado un insecto específicamente una garrapata, aludiendo a la expresión TICK de la marca ECTICKOFF que quiere decir garrapata. Hacen uso de una fuente gruesa y notoria al ojo del consumidor que hace sencilla la lectura de su parte nominativa y muy clara, esta evoca sensación de productos pesticidas de control de plagas animales como los que identifica según su clasificación. Los colores verdes y grises y la silueta de los diferentes insectos generan una relación con el agro y el campo, evocando pragmatismo, vegetación, control y eficacia.*

*Mientras tanto, la marca mixta de la parte opositora hace uso de colores naranjas con blanco y la denominación de la marca OFF! ubicado en el medio del ovalo. Esta es una marca sencilla y algo débil ya que no cuenta con una denominación fuerte o una diagramación muy dicente. Sin embargo, es una marca que lleva su mensaje claro al consumidor medio con el signo exclamatorio de la denominación OFF! Que denota la efectividad del repelente, denotando inmediatez y efectividad.*

*Estos conceptos son sumamente divergentes y con solo los colores y las ideas que evocan se evidencia la distancia que tienen gráfica y conceptualmente los signos*

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

*comparados. Su alta diferencia genera que el consumidor separe por completo las funciones y los orígenes empresariales de ambos signos impidiendo un riesgo de confusión entre los mismos. (...)*

*(...) En este entendido se procede a determinar que no existe grado de sustitución alguno entre los productos de la marca solicitada y la marca registrada, toda vez que, mientras que los productos que identifica la marca solicitada ECTICKOFF son productos agropecuarios, específicamente diseñados y formulados para la remoción de plagas y animales en la industria pecuaria, los productos identificados por las marcas OFF! y STAY OFF! son productos domésticos para mantener alejados los insectos y prevenir picaduras en humanos, son productos de seguro uso tópico en la piel. Lo anterior, evidencia que no hay intercambiabilidad en ningún caso, en la medida que los productos a ser aplicados en animales nunca son productos que puedan ser aplicados en humanos y en consecuencia, un consumidor no podría suplir la necesidad de uno con el otro.*

*En segundo lugar, no se puede afirmar que existe complementariedad entre los productos ofrecidos por ambas marcas, pues, aunque ambos atañen a temas de control de plagas no necesariamente los consumidores de uno de ellos harían uso del otro porque lo encuentra complementario para sus actividades, el agricultor no requiere de un repelente tópico para asegurar o complementar la función desempeñada por su desparasitante usado en agricultura. De la misma manera que el padre de familia que compró un repelente de insectos para un paseo familiar con sus hijos no requiere de un químico eliminador de parásitos para bovinos por el hecho de haber adquirido el anterior repelente. Por lo anterior, se puede observar que los productos desempeñen una función similar en gremios completamente diferentes del mercado y ello no hace que los productos sean complementarios.*

*Por último, no existe posibilidad de que los productos tengan el mismo origen empresarial, ni siquiera remotamente, pues como ya se mencionó, la industria pecuaria es una industria altamente especializada, por lo que no es pertinente asumir que porque la sociedad solicitante del registro marcario desarrolla productos para el agro entonces también desarrolla productos de uso doméstico, y viceversa. Adicionalmente, el análisis marcario, específicamente aquel enfocado hacia la parte evocativa de la marca, demuestra que ambas marcas son altamente diferentes entre ellas y no hay rasgos de similitud que permita que se asuma que estas pertenecen a un mismo origen empresarial (...)"*

Que el 6 de julio de 2023, la sociedad **S.C. Johnson & Son, Inc.**, radicó escrito pronunciándose sobre los argumentos presentados por parte de la sociedad solicitante en la respuesta a oposición. Sobre el particular, atendiendo lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oportunidad procesal para presentar los argumentos que fundamentan su oposición ya ha finalizado, razón por la cual estos no serán objeto de pronunciamiento y estudio por parte de esta Dirección.

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

### Causales de irregistrabilidad en estudio

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

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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

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

### Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> 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° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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

### Concepto de la norma

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

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

Así, es necesario 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 reproducción<sup>4</sup>, imitación<sup>5</sup>, traducción<sup>6</sup>, transliteración<sup>7</sup> o transcripción<sup>8</sup>, 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:

<sup>4</sup> 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. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/reproducir?m=form>

<sup>5</sup> 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 Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/imitar?m=form>

<sup>6</sup> 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 Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/traducir?m=form>

<sup>7</sup> 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 Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/transliterar?m=form>

<sup>8</sup> 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 Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/transcribir?m=form>

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente<sup>9</sup>. 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*

<sup>9</sup> Público (Del lat. públicus). 1. adj. Conocido o sabido por todos. 2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos. 3. adj. Perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospital público. 4. adj. Dicho de una cosa: Accesible a todos. 5. adj. Dicho de una cosa: Destinada al público. 6. m. Conjunto de personas que forman una colectividad. 7. m. Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar. Cada escritor, cada teatro tiene su público. 8. m. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro fin semejante. 9. f. En algunas universidades, acto público, compuesto de una lección de hora y defensa de una conclusión, que se tenía antes del ejercicio secreto para recibir el grado mayor. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/p%C3%BAblico?m=form>

Claro. (Del lat. Clarus). 1. adj. Que tiene abundante luz. Una clara mañana. 2. adj. Dicho del cielo, del tiempo, del día o de la noche: Despejado y sin nubes. 3. adj. Dicho de un color o de un tono: Que tiende al blanco, o se le acerca más que otro de su misma clase. Azul claro. 4. adj. De color claro. Ropa clara. 5. adj. Transparente y limpio. Agua clara. Cristal claro. 6. adj. Libre de obstáculos. Desde allí, la vista era clara. 7. adj. Que se percibe o se distingue bien. Pronunciación clara. 8. adj. Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje claro. Filósofo claro. 9. adj. Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre. Un claro compromiso con la paz. 10. adj. Dicho de una persona: Sincera y directa en sus manifestaciones. Me gusta la gente clara. 11. adj. Expresado sin reservas, francamente. Me dijo cuatro cosas muy claras. 12. adj. Perspicaz, agudo. Tiene una mente muy clara. 13. adj. Dicho de una cosa que es mezcla de varios ingredientes: Poco espesa. 14. adj. Poco tupido. Tejido claro. Árboles claros. 15. adj. Dicho de una persona o de su linaje: Ilustre, insigne, honorable. Claros varones de Castilla. 16. adj. Dicho de un sonido: De timbre agudo. Las voces claras de los niños cantores. Vocales claras. 17. adj. Tauro. Dicho de un toro: Que no tiene resabios y acomete francamente y sin repararse. 18. adj. Veter. Dicho de un caballo: Que al andar aparta los brazos uno de otro, echando las manos hacia afuera, de modo que no puedan cruzarse ni rozarse. 19. m. Lugar con escasa vegetación dentro de un bosque. 20. m. Espacio vacío dentro de un conjunto o de una serie. Un claro en los escaños de la oposición. 21. m. Tiempo durante el cual se interrumpe una actividad. 22. m. Arq. luz (ll ventana de un edificio). U. m. en pl. 23. m. Pint. Zona de luz que realza una figura u otra parte del lienzo. 24. m. p. us. Abertura, a modo de claraboya, por donde entra luz. 25. f. Materia blanquecina, líquida y transparente, de naturaleza albuminoidea, que rodea la yema del huevo de las aves y ha sido segregada por pequeñas glándulas existentes en las paredes del oviducto. 26. f. En la industria pañera, pedazo de paño que por no estar bien tejido se trasluce. 27. f. Cerveza con gaseosa. 28. f. Raleza de parte del pelo, que deja ver un pedazo de la piel. 29. f. coloq. Espacio corto durante el cual deja de caer el agua del cielo en tiempo lluvioso y hay alguna claridad. Hubo una clara. 30. f. En un bosque, parte rala o despoblada de árboles. 31. f. pl. And. Amanecer, crepúsculo matutino. 32. adv. claramente. Hablaban claro. 33. adv. Ciertamente, sin duda. U. c. expresión de asentimiento o confirmación. —¿Vendrás? —¡Claro! Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/claro?m=form>

Evidente. (Del lat. evidens, -entis). 1. adj. Ciertamente, patente y sin la menor duda. 2. adv. U. como expresión de asentimiento o confirmación. —Te parece injusto, claro. —Evidente. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Tercera Edición. Disponible en <https://dle.rae.es/evidente?m=form>



## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

*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 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.

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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.

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

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

### **El riesgo de confusión o de asociación**

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

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

### **Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio**

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

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

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

### Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho<sup>10</sup> 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 a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

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

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.”<sup>12</sup>*

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

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

<sup>11</sup>CONCLUSIONES 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.

<sup>12</sup>TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002



## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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”<sup>13</sup>.

### 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”.*

### Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:

- Imágenes obtenidas de las siguientes páginas web:

<https://www.semana.com/mercado-repelentes/205417/>

<https://cnnespanol.cnn.com/cnne-underscored/2020/08/20/estos-son-los-mejores-repelentes-deinsectos/>

<https://www.consumerreports.org/es/salud/los-mejores-repelentes-de-insectos-de-2021/>

<https://elpais.com/mexico/escaparate/2021-07-16/seleccionamos-seis-repelentes-para-mosquitos-de-diferentes-tipos-que-arrasan-en-amazon.html>

<https://www.larepublica.co/consumo/stay-off-nopikex-y-bacterion-los-repelentes-que-mas-se-venden-2349541>

<https://www.amazon.com/-/es/Los-m%C3%A1s-vendidos-Repelentes-de-Insectos-y-Plagas/zgbs/hpc/3762971>

<https://www.tiendasjumbo.co/supermercado/belleza/repelentes>

<https://www.exito.com/stay-off>

<https://www.dafiti.com.co/Repelente-De-Insectos-Stay-Off-Extreme-Conditions-X-120-Ml1909410.html>

<https://www.locatelcolombia.com/7702277146971-repelente-stay-off-familiar-crema-x-60ml/p>

<https://www.pricesmart.com/site/co/es/pagina-producto/339398>

<https://www.carulla.com/repelente-en-spray-x-120-ml-934744/p>

<https://www.eurosupermercados.com.co/repelente-stay-off-ni-os-aerosol-120ml.html>

<https://www.larebajavirtual.com/repelente-stay-off-crema-105745/p>

<https://farmapalacio.com/tienda/aseo-y-cuidado-personal/cuidado-de-la-piel/repelente-stay-offspray-adultos-120-m>

<https://www.farmatodo.com.co/producto/1027946-repelente->

<https://www.lopido.com/repelente-stay-off-amazonic-aerosol-104519/p>

- Estudio de reconocimiento de marca OFF – STAY OFF realizado por el Centro de Investigación del Consumidor CICO.

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

Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

- Certificación emitida por parte de la señora Elba Tulia Gutiérrez Almanza, en su calidad de contadora de la sociedad S.C. Johnson & Son Colombiana S.A.
- Links de las siguientes páginas web:

<https://www.larepublica.co/consumo/stay-off-nopikex-ybacterion-los-repelentes-que-mas-se-venden-2349541>

<https://www.semana.com/economia/edicionimpresa/negocios/articulo/mercadorepelentes/205417/>

<https://www.elespectador.com/noticias/salud/mitos-y-realidadessobre-el-chikunguna/>

- Listado completo de marcas registradas y solicitadas de las marcas OFF a nivel mundial.

Pruebas obrantes en el Expediente No. SD2022/0040373, que se relacionan a continuación:

- Copia de la declaración juramentada realizada por la señora Renata Ferraiolo, Vicepresidenta, Global Marketing, Pest Control de S.C. Johnson & Son, Inc.
- Documento contable que da cuenta de las inversiones en publicidad realizadas respecto de la marca OFF en Colombia para el año 2020.
- Documento contable en el que constan las ventas entre 2017-2020 correspondientes a los productos identificados con las marcas OFF.
- Documento contable en el que constan los rubros y cifras invertidos para publicitar la marca OFF en diferentes medios entre el 2017-2020.
- Certificados de registro de las marcas OFF a nivel mundial, que se relacionan en la tabla incluida 2.6 del memorial de oposición.
- Documento contable que certifica las ventas e inversiones en publicidad en medios en Ecuador entre los años 2016-2020 para las marcas OFF.
- Artículo del año 2016, titulado “Stay Off, Nopikex y Bacterion, los repelentes que más se venden”, publicado por el medio La República, accesible a través del hipervínculo: <https://www.larepublica.co/consumo/stay-off-nopikex-ybacterion-los-repelentes-que-mas-se-venden-2349541>.
- Artículo del año 2015, titulado “¡Qué repelentes!”, publicado por el medio Dinero, accesible a través del hipervínculo: <https://www.semana.com/economia/edicionimpresa/negocios/articulo/mercadorepelentes/205417/>.
- Artículo del año 2015, titulado “Mitos y realidades sobre el Chikunguña”, publicado por el medio El Espectador, accesible a través del hipervínculo: <https://www.elespectador.com/noticias/salud/mitos-y-realidadessobre-el-chikunguna/>.
- Piezas publicitarias y campañas publicitarias consistentes en diferentes videos,

Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

volantes, avisos y banners que se presentaron y circularon en diferentes medios de Ecuador.

- Certificados de registro de las marcas OFF a nivel mundial.
- Imágenes obtenidas de las siguientes páginas web:

<https://www.semana.com/mercado-repelentes/205417/>  
<https://cnnespanol.cnn.com/cnne-underscored/2020/08/20/estos-son-los-mejores-repelentes-deinsectos/>  
<https://www.consumerreports.org/es/salud/los-mejores-repelentes-de-insectos-de-2021/>  
<https://elpais.com/mexico/escaparate/2021-07-16/seleccionamos-seis-repelentes-para-mosquitos-de-diferentes-tipos-que-arrasan-en-amazon.html>  
<https://www.larepublica.co/consumo/stay-off-nopikex-y-bacterion-los-repelentes-que-mas-se-venden-2349541>  
<https://www.amazon.com/-/es/Los-m%C3%A1s-vendidos-Repelentes-de-Insectos-y-Plagas/zgbs/hpc/3762971>  
<https://www.tiendasjumbo.co/supermercado/belleza/repelentes>  
<https://www.exito.com/stay-off>  
<https://www.dafiti.com.co/Repelente-De-Insectos-Stay-Off-Extreme-Conditions-X-120-Ml1909410.html>  
<https://www.locatelcolombia.com/7702277146971-repelente-stay-off-familiar-crema-x-60ml/p>  
<https://www.pricismart.com/site/co/es/pagina-producto/339398>  
<https://www.carulla.com/repelente-en-spray-x-120-ml-934744/p>  
<https://www.eurosupermercados.com.co/repelente-stay-off-ni-os-aerosol-120ml.html>  
<https://www.larebajavirtual.com/repelente-stay-off-crema-105745/p>  
<https://farmapalacio.com/tienda/aseo-y-cuidado-personal/cuidado-de-la-piel/repelente-stay-offspray-adultos-120-ml/>  
[https://www.farmatodo.com.co/producto/1027946-repelente-stayoff?gclid=CjwKCAjwo\\_KXBhAaEiwA2RZ8hL7ibE6Wbe7xxEkxwpsiCA6kdT0DbSmRAS1zW\\_OvrCylmeriGilQmqxoCQLwQAvD\\_BwE](https://www.farmatodo.com.co/producto/1027946-repelente-stayoff?gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hL7ibE6Wbe7xxEkxwpsiCA6kdT0DbSmRAS1zW_OvrCylmeriGilQmqxoCQLwQAvD_BwE)  
<https://www.lopido.com/repelente-stay-off-amazonic-aerosol-104519/p>

**Estudio de registrabilidad del signo solicitado**

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

**Confundibilidad con marcas previamente registradas**

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	Stay OFF Herbal	S.C. Johnson & Son, Inc.	15245081	10	3	Marca	27/05/2026	Registrada
Mixta	Stay OFF Herbal	S.C. Johnson & Son, Inc.	15245077	10	5	Marca	27/05/2026	Registrada
Mixta	Stay OFF Botanicals	S.C. Johnson & Son, Inc.	15213196	10	5	Marca	23/06/2026	Registrada
Mixta	Stay OFF Botanicals	S.C. Johnson & Son, Inc.	15213199	10	3	Marca	23/06/2026	Registrada
Mixta	OFF!	S.C. Johnson & Son, Inc.	SD2018/0067763	11	5	Marca	12/06/2028	Registrada



**Resolución N° 70893**

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	OFF!	S.C. Johnson & Son, Inc.	SD2018/0067764	11	5	Marca	12/06/2028	Registrada
Mixta	OFF!	S.C. Johnson & Son, Inc.	SD2018/0067759	11	5	Marca	12/06/2028	Registrada
Nominativa	OFF! DEFENSE	S.C. Johnson & Son, Inc.	SD2018/0041370	11	5	Marca	27/12/2028	Registrada
Mixta	STAY OFF	S.C. Johnson & Son, Inc.	01082341	7	3	Marca	24/05/2032	Registrada
Nominativa	OFF	S.C. Johnson & Son, Inc.	921868355	7	5	Marca	08/09/2033	Registrada
Nominativa	STAY-OFF	S.C. Johnson & Son, Inc.	00041441	7	5	Marca	16/07/2031	Registrada
Nominativa	STAY-OFF	S.C. Johnson & Son, Inc.	01063808	7	3	Marca	09/05/2032	Registrada
Mixta	OFF!	S.C. Johnson & Son, Inc.	08032019	9	5	Marca	20/10/2028	Registrada
Mixta	Stay OFF amazonic	S.C. Johnson & Son, Inc.	12093489	10	5	Marca	28/12/2032	Registrada
Mixta	STAY OFF AMAZONIC	S.C. Johnson & Son, Inc.	12129240	9	3	Marca	26/12/2032	Registrada
Mixta	STAY OFF	S.C. Johnson & Son, Inc.	11074913	9	3	Marca	30/01/2032	Registrada
Mixta	STAY OFF	S.C. Johnson & Son, Inc.	11074912	9	5	Marca	15/12/2031	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 <b>ECTICKOFF</b>	 <b>OFF! DEFENSE / OFF / STAY-OFF / STAY-OFF</b> (Nominativas)

**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*



## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

*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.”<sup>14</sup>*

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.

### 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:<sup>15</sup>

- 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.

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 (...).”<sup>16</sup>*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>17</sup> para el cotejo entre los mismos:

<sup>14</sup> TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

<sup>15</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

<sup>16</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

<sup>17</sup> “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

### 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.**
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”<sup>18</sup>**

### Análisis comparativo

Esta Dirección observa que, en el plano ortográfico, los signos comparados **ECTICKOFF / Stay OFF Herbal / Stay OFF Herbal / Stay OFF Botanicals / Stay OFF Botanicals / OFF! / OFF! / OFF! / OFF! DEFENSE / STAY OFF / OFF / STAY-OFF / STAY-OFF / OFF! / Stay OFF amazonic / STAY OFF AMAZONIC / STAY OFF / STAY OFF** presentan cierta semejanza al compartir la partícula “OFF”, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales del orden gráfico y nominal (**ECTICKOFF / Stay OFF Herbal / Stay OFF Herbal / Stay OFF Botanicals / Stay OFF Botanicals / OFF! / OFF! / OFF! / OFF! DEFENSE / STAY OFF / OFF / STAY-OFF / STAY-OFF / OFF! / Stay OFF amazonic / STAY OFF AMAZONIC / STAY OFF / STAY OFF**) que generan que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Las marcas analizadas no son confundibles. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor **ECTICKOFF / Stay OFF Herbal / Stay OFF Herbal / Stay OFF Botanicals / Stay OFF Botanicals / OFF! / OFF! / OFF! / OFF! DEFENSE / STAY OFF / OFF / STAY-OFF / STAY-OFF / OFF! / Stay OFF amazonic / STAY OFF AMAZONIC / STAY OFF / STAY OFF**, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto y mucho menos su efecto sonoro, ya que los elementos diferentes en las marcas confrontadas generan un efecto sonoro totalmente distinto.

En el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas consonánticas y silábicas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente. Así, la coincidencia en algunas letras no puede ser precepto de negación de los signos, comoquiera que los elementos adicionales que los conforman permiten su fácil diferenciación.

Cabe señalar que, los vocablos **ECTICKOFF / Stay OFF Herbal / Stay OFF Herbal / Stay OFF Botanicals / Stay OFF Botanicals / OFF! / OFF! / OFF! / OFF! DEFENSE / STAY OFF / OFF / STAY-OFF / STAY-OFF / OFF! / Stay OFF amazonic / STAY OFF**

---

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”.

<sup>18</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

**AMAZONIC / STAY OFF / STAY OFF** se consideran diferenciables para el consumidor medio, ya que el término adicional añadido por la marca solicitada ofrecen una primera impresión diversa, máxime teniendo en cuenta que el término OFF<sup>19</sup> por su carga semántica no es distintivo para identificar productos de la Clase 5 en las que se encuentran registradas las marcas opositoras<sup>20</sup>, por lo que las diferencias fonéticas y ortográficas permiten la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado.



Lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que 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 que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos.

**Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136.**

**Notoriedad del Signo Distintivo Opositor**

La sociedad opositora alega la notoriedad de los siguientes signos:

Signos	Titular	Cobertura
	<b>S.C. Johnson &amp; Son, Inc.</b>	Repelente contra insectos de uso humano de la Clase 5 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 **S.C. Johnson & Son, Inc.**, realizó el pago correspondiente a la invocación de dos notoriedades dentro de un trámite de oposición, la tasa correspondiente a la presentación de oposición y solicitud de prórroga.

<sup>19</sup> <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/off>  
Apagado

<sup>20</sup>

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	PAUGER-OFF	PRODUCTOS NATURALES ARAL THEL S.A.S.	15293249	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	MARE-OFF	COASPHARMA SAS	16034047	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	GLAUC-OFF	BIO ESTERIL SAS	16131970	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	TIÑA-OFF	MARKATRADE INC.	15065648	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	CALOR-OFF	PHARVET S.A.S.	03082510	8	5	Marca	Registrada
Nominativa	GAS-OFF	PROCAPS S.A.	10031058	9	5	Marca	Registrada

Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

**Valoración de 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 [...]”<sup>21</sup>.

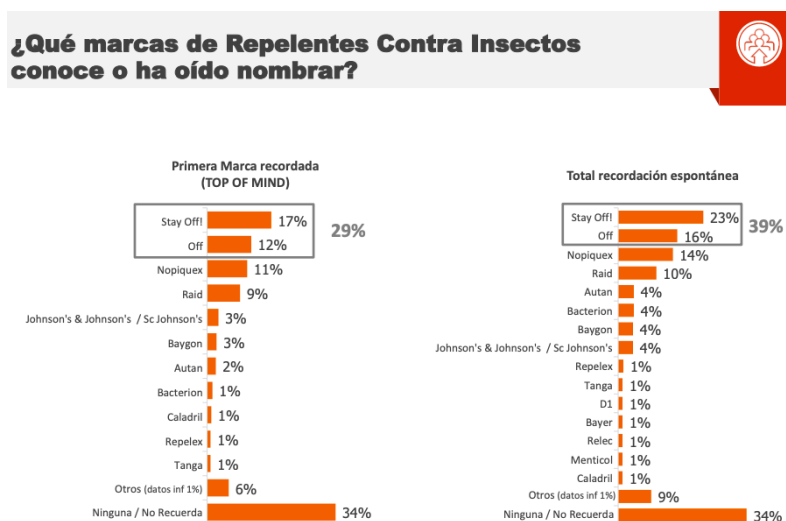
Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad de los signos **OFF! (mixto)** y **STAY-OFF (mixto)**, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios para declarar la notoriedad de un signo que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a saber:

**1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de las marcas 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 las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)**, de acuerdo con una lectura integral del material probatorio aportado, está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de repelentes contra insectos de uso humano, conformado tanto por productores como distribuidores, así como vendedores y consumidores.

Para demostrar lo anterior, la opositora allegó un Estudio de Reconocimiento de marca OFF – STAY OFF realizado por parte del Centro de Investigación del Consumidor CICO, en donde se evidencia la participación en el mercado de los productos identificados con las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)** en la categoría de repelentes contra insectos de uso humano:



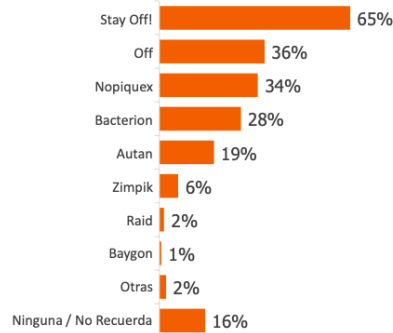
<sup>21</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

**¿Cuáles de estas marcas de Repelentes Contra Insectos conoce o ha oído mencionar?**



Los resultados reseñados son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de una marca, ya que dan cuenta “del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro”, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En este sentido, se aprecia que la finalidad del estudio de mercado allegado está directamente ligada al conocimiento de las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)** tienen un conocimiento superior al 29% Top of Mind y 39% de recordación espontánea entre las dos en ciudades principales del país como Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Datos estos que resultan fundamentales para establecer el grado de conocimiento que tiene el sector pertinente sobre la marca objeto de análisis.

Las conclusiones del estudio de mercado resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere (79% de los consumidores reconoce la marca), 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 otra parte, la sociedad opositora aporta copia de artículos realizados por medios periodísticos independientes que reconocen el posicionamiento de las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)** frente a los productos de la competencia y el liderazgo de los productos identificados por estas marcas en el mercado de repelentes en Colombia.



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937



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.

**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.

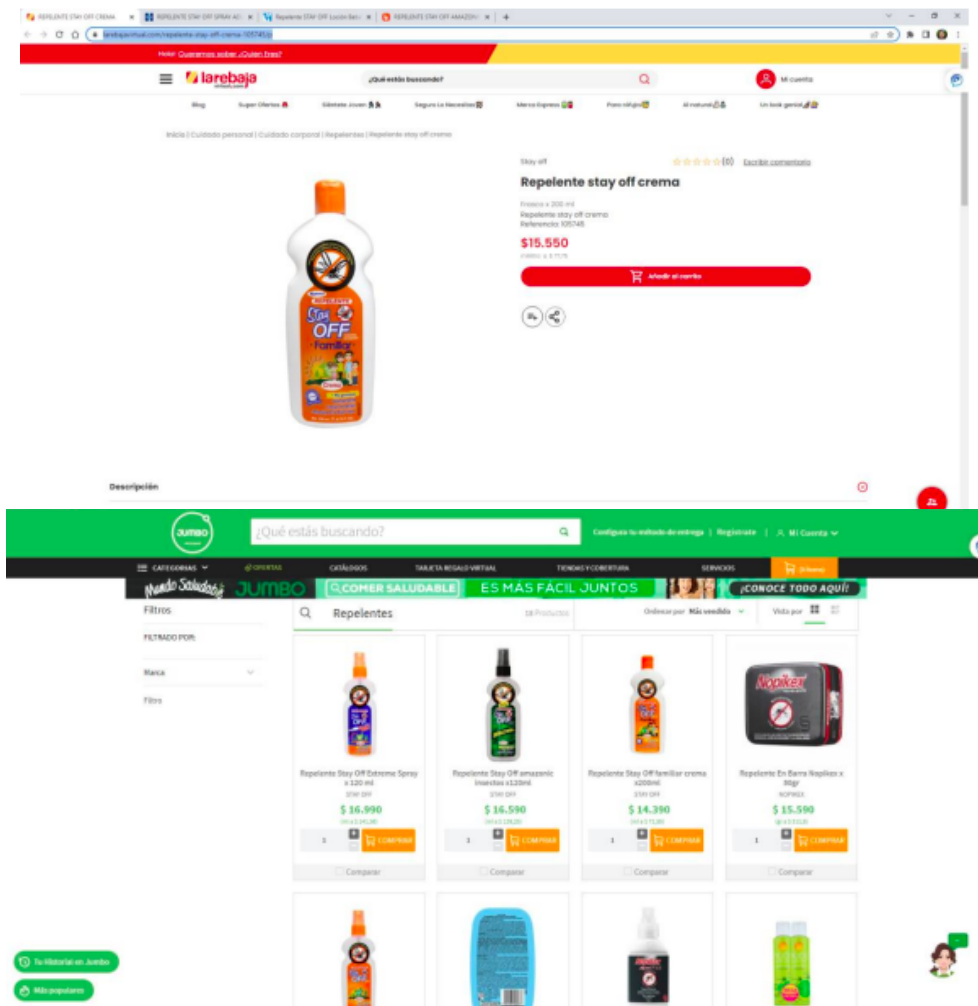
A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes 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 imágenes de las presentaciones de los productos **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)** y su presentación en establecimientos de comercio, estanterías, imágenes de publicidad POP, e imágenes de productos:



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937



En todo caso, a partir de la totalidad de las pruebas de uso allegadas podemos evidenciar de la opositora ha realizado un gran esfuerzo en materia publicitaria, con el fin de posicionar las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)**. En efecto, se evidencia una amplísima promoción prolongada en el tiempo y extensa mediante la utilización de diferentes medios correspondientes a promoción física, sin importar que se trate de un producto que por su naturaleza y especialidad no sea objeto de grandes campañas a nivel promocional como lo puede tener un producto de consumo masivo.

**3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover la marca (literal d) del artículo 228 de la Decisión 486)**

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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

Dentro del material probatorio aportado por la opositora se observa que ésta allegó un cuadro de inversión en medios de Colombia, del año 2020 sin soportes contables ni firmas, por lo que dicho cuadro no puede ser de recibo para acreditar la inversión contable en la materia, en la medida que no se cumplen los requisitos de ley y mucho menos media la firma de un profesional contable que dé fe que las sumas incorporadas en dichos documentos son fidedignas.

Respecto a la declaración juramentada presentada, se observa que si bien la información referida proviene de la sociedad titular, que es la principal interesada en demostrar las inversiones en materia de publicidad en sus marcas, esta Entidad ha determinado que la manera adecuada de probar esto es mediante certificaciones contables suscritas por medio de personas que legalmente puedan dar fe de las cifras contenidas y que se encuentren respaldadas en libros y/o sistemas contables, por lo que en este sentido, esta prueba no será tenida en cuenta para demostrar el cumplimiento del literal d) del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

En relación con este documento, el mismo no puede ser tenido en cuenta debido a la carencia de soportes documentales que permitan contextualizar y verificar la información presentada, como tampoco se encuentra el soporte de la información contable reportada al tratarse simplemente de cuadros informativos sin que se puedan determinar la persona o entidad responsable de su elaboración, o la forma en la que se tiene acceso y control de tal información económica, por lo cual el criterio de notoriedad relacionado con la inversión efectuada para promover la marca no se encuentra probado.

Por otra parte, en el documento denominado: “evidencia” radicado dentro del sistema SIPI de fecha 7 de diciembre de 2022, se puede evidenciar que la sociedad opositora aportó una certificación emitida por parte de contadora pública, incorporada dentro del escrito como: “Prueba de las grandes cantidades de inversión de publicidad y las altísimas ventas de los productos identificados con las marcas OFF! y STAY OFF”, emitida por parte de la señora Elba Tulia Gutiérrez Almanza, en su calidad de contadora de la sociedad S.C. Johnson & Son Colombiana S.A., filial en Colombia de la sociedad opositora, quien es licenciataria autorizada para el uso de las marcas OFF! y STAY OFF en Colombia, la cual es válida para demostrar la inversión efectuada por parte de la sociedad opositora para acreditar la inversión para promover la marca, en la medida que esta Dirección puede apreciar sumas relevantes en materia de actividades de promoción.

- o Periodo Fiscal USGAAP FY22 (año completo fiscal de julio 2021 a junio 2022) / Cifras aproximadas en miles de pesos colombianos COP

Línea Estado de Resultados	Off!	Stay Off
Venta Neta	< 40,00.00	< 11,800,000.00
Volumen (*cajas)	< 180.00	< 98,000.00
Promoción (Adv & Promo)	< 480,000.00	< 3,880,000.00

- o Periodo Fiscal USGAAP FY23 (año parcial fiscal de julio 2022 a octubre 2022) / Cifras aproximadas en miles de pesos colombianos COP

Línea Estado de Resultados	Off!	Stay Off
Venta Neta	< 160,000.00	< 3,970,000.00
Volumen (*cajas)	< 670.00	< 26,000.00
Promoción (Adv & Promo)	< 330,000.00	< 960,000.00



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

Por ende, las pruebas aportadas, le permiten a esta Dirección establecer que el empresario ha generado un gran esfuerzo en recursos económicos y publicitarios para posicionar su marca en la mente del consumidor en el mercado de la comunidad andina, desplegando un gran número de distintas estrategias de mercadeo y comerciales que, le permiten al consumidor tener un reconocimiento específico de marca en el momento de tomar su decisión de compra de los productos identificados por el opositor.

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

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios, así las cosas, la certificación Elba Tulia Gutiérrez Almanza en su calidad de contadora de la sociedad **S.C. Johnson & Son Colombia S.A.**, se concluye que las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)** le ha generado a su titular una importante utilidad comoquiera que sus ingresos se han mantenido pese a la situación mundial actual que ha mercado el comercio.

En consecuencia, con el anterior análisis de la certificación emitida por la contadora, la señora Elba Tulia Gutiérrez Almanza 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 la comercialización de productos relativos a repelentes contra insectos de uso humano identificados con las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)**.

**EL SUSCRITO CONTADOR HACE CONSTANCIA QUE:**

Yo, **ELBA TULIA GUTIÉRREZ ALMANZA**, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de contador de **S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A.**, identificada con NIT. 860029978 - 4, por medio del presente escrito certifico, para efectos de certificar la información abajo relacionada doy constancia de lo siguiente:

- De acuerdo con la información tomada de los registros contables, la sociedad **S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A.**, identificada con NIT. 860029978 - 4, los valores registrados en la comercialización de las marcas Off! y Stay Off en los periodos abajo enunciados fueron aproximadamente de:

- o Periodo Fiscal USGAAP FY22 (año completo fiscal de julio 2021 a junio 2022) / Cifras aproximadas en miles de pesos colombianos COP

Línea Estado de Resultados	Off!	Stay Off
Venta Neta	< 40,00.00	< 11,800,000.00
Volumen (*cajas)	< 180.00	< 98,000.00
Promoción (Adv & Promo)	< 480,000.00	< 3,880,000.00

- o Periodo Fiscal USGAAP FY23 (año parcial fiscal de julio 2022 a octubre 2022) / Cifras aproximadas en miles de pesos colombianos COP

Línea Estado de Resultados	Off!	Stay Off
Venta Neta	< 160,000.00	< 3,970,000.00
Volumen (*cajas)	< 670.00	< 26,000.00
Promoción (Adv & Promo)	< 330,000.00	< 960,000.00

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 las marcas 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.



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

De lo anterior se concluye que la valoración correcta de las facturas debe ser aquella que tenga en cuenta la finalidad de las mismas 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.

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

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios correspondientes a los signos **OFF! (mixto)** y **STAY-OFF (mixto)**, la sociedad opositora allegó once copias simples de los certificados de registro y/o de renovación de marcas registradas en diferentes jurisdicciones.

Mediante las pruebas referidas se observa que la marca se encuentra protegida en varios países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Estados Unidos de América, tal y como lo evidencian los certificados de registro allegados.

Tal como lo dispone la norma andina, estos son factores que deben ser considerados para determinar la notoriedad de la marca, pues el literal K) del artículo 228 dispone como uno de los factores a tener en cuenta “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 las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (mixta)** en el mercado de productos tales como: repelentes contra insectos de uso humano de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, 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 las marcas **OFF! (mixta)** y **STAY-OFF (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, el nivel e inversión en 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 de los signos **OFF! (mixto)** y **STAY-OFF (mixto)** para el periodo comprendido entre julio de 2021 a octubre de 2022, para distinguir productos como “repelentes contra insectos de uso humano” por lo cual se procede a efectuar el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signos notorios
	





## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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 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:

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**” (negrillas propias)*

Al hacer un estudio de registrabilidad donde las marcas presuntamente afectadas son notorias, 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.

Sin embargo, una vez realizado el estudio, conforme a los criterios señalados previamente, la Dirección encuentra que, las marcas objeto de confrontación no son susceptibles de generar confusión e inducir al público consumidor en error, en la medida que el elemento cercano en ambas marcas obedece a un término débil de los productos de la Clase 5 Internacional.

En efecto, la palabra OFF es débil en relación con los productos de la Clase 5, toda vez que en la actualidad coexisten un número importante de marcas de diferentes titulares

## Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

que en su conjunto incluyen dicha denominación<sup>22</sup>, por lo tanto, no es un elemento válido y suficiente que permita construir similitudes a partir de él, en la medida que puede ser libremente utilizado por distintos empresarios en relación con este tipo de productos

Así, se encuentra que el signo solicitado no conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas de ninguna manera se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a las diferencias en sus elementos complementarios, previamente identificadas por parte de esta Dirección.

### 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, este Despacho 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.

<sup>22</sup>

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	PAUGER-OFF	PRODUCTOS NATURALES ARAL THEL S.A.S.	15293249	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	MARE-OFF	COASPHARMA SAS	16034047	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	GLAUC-OFF	BIO ESTERIL SAS	16131970	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	TIÑA-OFF	MARKATRADE INC.	15065648	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	CALOR-OFF	PHARVET S.A.S.	03082510	8	5	Marca	Registrada
Nominativa	GAS-OFF	PROCAPS S.A.	10031058	9	5	Marca	Registrada

Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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 idéntico) 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.

**Pérdida de Valor Publicitario o de 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 analizados”*<sup>23</sup>

Una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado **ECTICKOFF (Mixto)** no conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de las marcas notorias **OFF! (mixto)** y **STAY-OFF (mixto)**, debido a que la aptitud distintiva de los términos OFF y STAY-OFF no sería menoscabada por el signo pretendido, pues es visto por parte de esta Dirección que en el Registro marcario obra como antecedentes otros registros en cuya conformación se encuentra la expresión OFF para distinguir distintos productos.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	PAUGER-OFF	PRODUCTOS NATURALES ARAL THEL S.A.S.	15293249	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	MARE-OFF	COASPHARMA SAS	16034047	10	5	Marca	Registrada

<sup>23</sup> Proceso 09-IP-2009.



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

Nominativa	GLAUC-OFF	BIO ESTERIL SAS	16131970	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	TINA-OFF	MARKATRADE INC.	15065648	10	5	Marca	Registrada
Nominativa	CALOR-OFF	PHARVET S.A.S.	03082510	8	5	Marca	Registrada
Nominativa	GAS-OFF	PROCAPS S.A.	10031058	9	5	Marca	Registrada

Así las cosas, la marca solicitada no puede atender contra la integridad de las marcas notorias en la medida en que la fuerza distintiva de estas últimas no se puede ver afectada por el uso de la primera, ya que nos encontramos frente a marcas que se conforman por un término de carácter evocativo que no 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 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 encuentra en el mercado distintas marcas que se conforman por el término OFF con orígenes totalmente diferentes, por lo que es evidente que la distintividad de las marcas notorias no se pueden ver afectadas a la luz de la originalidad y/o fantasiosidad del término OFF.

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 las marcas opositoras, 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 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 las marcas notorias **OFF! (mixto)** y **STAY-OFF (mixto)**.

### Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.** Declarar la notoriedad del signo **OFF! (mixto)**<sup>24</sup> para identificar Repelentes contra insectos de uso humano, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre julio de 2021 a octubre de 2022.





Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

**ARTÍCULO 2.** Declarar la notoriedad del signo **STAY-OFF (mixto)**<sup>25</sup> para identificar Repelentes contra insectos de uso humano, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por el período comprendido entre julio de 2021 a octubre de 2022.

**ARTÍCULO 3.** Declarar infundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **S.C. JOHNSON & SON, INC.**

**ARTÍCULO 4.** Conceder el registro de la marca **ECTICKOFF (mixta)**.



Reivindicación de colores:

NEGRO

RGB(146, 127, 128)

RGB(119, 101, 101)

RGB(52, 32, 34)

RGB(51, 34, 37)

RGB(186, 211, 55)

RGB(254, 251, 252)

RGB(13, 156, 154)

RGB(9, 89, 79)

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

**5:** Productos biotecnológicos para la agricultura; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas; insecticidas; desinfectantes; herbicidas.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición No. 11.

Titular: **Cadajfer Latam S.A.S.**  
Cr 24 Ac Cl 39 Sur 80  
Envigado Antioquia  
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

**ARTÍCULO 5.** Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

**ARTÍCULO 6.** Notificar a la sociedad **Cadajfer Latam S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **S.C. Johnson & Son, Inc.**, opositora, el contenido de la presente resolución,



Resolución N° 70893

Ref. Expediente N° SD2022/0041937

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 7.** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 14 de noviembre de 2023



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**