

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

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 23 de agosto de 2021, la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MEDELLÍN - PROMEDELLÍN**, solicitó el registro de la Marca **FUNDACIÓN PROMEDELLIN (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en las Clases 38, 42 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 947 del 10 de diciembre de 2021, la señora **SANDRA PAOLA CALLEJAS URIBE** presentó oposición contra la solicitud de registro en las Clases 38, 42 y 45 Internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“Conclusión: Es evidente que el signo distintivo solicitado reproduce de manera exacta la denominación “PROMEDELLÍN” la cual compone a la marca previamente registrada. Así las cosas puede señalarse que, el signo solicitado carece de elementos que lo doten de distintividad respecto de la marca registrada, ya que la palabra “FUNDACIÓN” describe la entidad sin ánimo de lucro constituida -ESAL-, demostrando así la similitud exacta entre los signos comparados respecto de su denominación principal “PROMEDELLÍN”, estableciendo con ello que el signo solicitado no puede coexistir libremente en el mercado con la marca registrada de mi representada, y por ende, el signo distintivo FUNDACIÓN PROMEDELLÍN (Mixta) debe ser negado.

(...)

Conclusión: Es preciso señalar que el signo solicitado FUNDACION PROMEDELLÍN al ser ortográficamente idéntico a la marca registrada en su denominación principal, genera riesgo en grado de confusión directa y en consecuencia debe ser negado.

Adicionalmente al observar los signos en conflicto de manera sucesiva, es evidente que existen similitudes contundentes y suficientes entre ellos. Dicha situación impide una coexistencia pacífica, en la medida en que;

¹ **38:** Puesta a disposición de salas de charla en línea para realizar política social; servicios de consultoría en materia de comunicación; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas para el desarrollo empresarial; servicios de comunicación por redes informáticas; telecomunicaciones por redes digitales; servicios de conferencias en red; comunicación por redes privadas virtuales [VPN]; servicios de transmisión de información por redes digitales; transmisión de información por redes de telecomunicaciones; transmisión de información por redes electrónicas de comunicación.

42: Elaboración de informes para análisis e informes comerciales; consultoría en investigación; servicios de investigación para el desarrollo de nuevos productos; edición de programas informáticos; estudios de proyectos técnicos para la ciudad; consultoría en programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para promover iniciativas de desarrollo; consultoría en materia de programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para el desarrollo empresarial; diseño y desarrollo de software logístico; diseño de redes informáticas.

45: Servicios de consultoría jurídica y acompañamiento para el desarrollo empresarial; elaboración de informes jurídicos para el desarrollo empresarial; servicios de acompañamiento para sociedades; servicios de redes sociales en línea.

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

→ La dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor es la denominación “PROMEDELLÍN”, está determina la impresión general en ambas marcas.

→ Existen once (11) coincidencias a nivel general.

→ Existen cuatro (4) coincidencias vocálicas.

→ Existen siete (7) coincidencias consonánticas.

→ El signo distintivo solicitado FUNDACIÓN PROMEDELLÍN (Mixta) replica de manera exacta la denominación principal PROMEDELLÍN (Nominativa) de la marca previamente registrada, por lo tanto, se genera riesgo en grado de confusión y en consecuencia debe ser negada.

→ La denominación “FUNDACIÓN” es una característica que identifica el tipo societario de una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto, la diferenciación de la marca recae en la expresión “PROMEDELLÍN”.

(...)

Conclusión: Así las cosas, en atención a los factores de conexidad competitiva, existe una clara identidad entre los servicios amparados por la marca registrada “PROMEDELLÍN” y los servicios que pretende proteger el signo distintivo solicitado “FUNDACIÓN PROMEDELLÍN”, toda vez que los servicios prestados en ambas comparten la misma naturaleza, se ubican dentro del mismo sector de desarrollo y acompañamiento empresarial, sus finalidades son similares, tienen el mismo mercado objetivo.

Por tal razón, de permitirse el registro del signo solicitado “FUNDACIÓN PROMEDELLÍN”, ante las evidentes similitudes encontradas, el consumidor promedio no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primer lugar, el servicio y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y de otro, los cuales son presupuestos indispensables para su registrabilidad.

Por lo tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MEDELLÍN - PROMEDELLÍN**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“En virtud de lo anterior es viable que tanto el signo PRO como el signo MEDELLIN formen parte de otros conjuntos marcarios, o su unión forme un nuevo conjunto marcario que genere distintividad, tal como ocurre con el signo solicitado para registro.

En el caso en estudio, rogamos tener en cuenta lo siguiente, en lo que respecta a los criterios para establecer la conexidad:

a. Inclusión en la misma clase: Este presupuesto no se cumple.

b. Canales de comercialización: El objetivo de las dos entidades es absolutamente

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

disímil y el público de la FUNDACIÓN PROMEDELLÍN está ya claramente establecido, por lo tanto, no se requiere una comercialización masiva, sino altamente especializada.

c. Similares medios de publicidad: La publicidad en el caso de FUNDACIÓN PROMEDELLÍN, no es masiva sino dirigida a un perfil muy especializado, por lo tanto, no se comparten canales de publicidad.

d. Uso conjunto: dado el tipo de servicio el uso no es conjunto, Por ejemplo, para prestar servicios educativos no se requiere el uso conjunto con los servicios jurídicos de la clase 45, en consecuencia, tampoco se cumple con este presupuesto.

En ese orden de ideas, no existe ningún motivo válido para negar el registro de la marca FUNDACIÓN PROMEDELLÍN, solicitada mi mandante, y en tal sentido ruego a su Despacho declarar infundada la demanda de oposición y conceder el registro solicitado.”

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

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

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

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

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

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	PROMEDELLIN	SANDRA PAOLA CALLEJAS URIBE	SD2018/0068833	11	35, 41	Marca	27/12/2029	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 FUNDACIÓN PROMEDELLIN	PROMEDELLIN

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

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:⁴

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

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

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

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

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

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

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)⁵*

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”***⁷

Análisis comparativo

Esta Dirección observa claras semejanzas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elementos relevantes en la configuración del signo y que resalta respecto a los demás. De esta manera, la marca solicitada resulta confundible con el antecedente, tanto en su aspecto fonético, ortográfico como conceptual.

En efecto, se observa que las marcas en confrontación están compuestas por las expresiones FUNDACIÓN **PROMEDELLÍN** y **PROMEDELLÍN**, donde se observa que la marca registrada en su elemento distintivo PROMEDELLIN se encuentra contenido en su totalidad dentro del signo solicitado FUNDACIÓN PROMEDELLIN, compartiendo las mismas consonantes y la totalidad las mismas vocales en el mismo orden y disposición P – R – O – M – E – D – E – L – L – I – N, sin que la inclusión del término FUNDACIÓN en la marca pretendida logre diluir el riesgo de confusión latente entre los signos cotejados. Lo anterior, puede inducir a los consumidores considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de la marca registrada y por lo tanto tienen el mismo origen empresarial.

En vista de lo anterior, la marca pretendida a registro no ostenta elementos adicionales suficientes que le permitan opacar la reproducción en su integridad de la marca previamente registrada, razón por la cual el riesgo de confusión y/o asociación es posible, ya que el consumidor podrá pensar que la marca pretendida a registro es una evolución y/o nueva presentación comercial de la marca ya existente dirigida a identificar una nueva línea de servicios que guardan una estrecha relación comercial con los servicios ya conocidos.

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

38: Puesta a disposición de salas de charla en línea para realizar política social; servicios de consultoría en materia de comunicación; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas para el desarrollo empresarial; servicios de comunicación por redes informáticas; telecomunicaciones por redes digitales; servicios de conferencias en red; comunicación por redes privadas virtuales [VPN]; servicios de transmisión de información por redes digitales; transmisión de información por redes de telecomunicaciones; transmisión de información por redes electrónicas de comunicación.

42: Elaboración de informes para análisis e informes comerciales; consultoría en investigación; servicios de investigación para el desarrollo de nuevos productos; edición de programas informáticos; estudios de proyectos técnicos para la ciudad; consultoría en programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para promover iniciativas de desarrollo; consultoría en materia de programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para el desarrollo empresarial; diseño y desarrollo de software logístico; diseño de redes informáticas.

45: Servicios de consultoría jurídica y acompañamiento para el desarrollo empresarial; elaboración de informes jurídicos para el desarrollo empresarial; servicios de acompañamiento para sociedades; servicios de redes sociales en línea.

El signo registrado identifica:

Expedientes

Servicios

SD2018/0068833

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

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Conforme a los criterios de conexidad competitiva, es importante destacar la teoría de la interdependencia, sobre la cual, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso N° 135-IP-2004 manifestó:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

Por lo anterior, dada la alta similitud entre los signos, esta Dirección destaca el principio de razonabilidad, el cual en términos del Tribunal Andino⁸, es definido como:

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

Conexidad competitiva entre los servicios de la Clase 38 Internacional solicitada y los servicios de la Clase 35 internacional registrada

En este punto, se observa que los signos enfrentados pertenecen al mismo mercado relevante u objetivo. En efecto, la marca solicitada pretende identificar “servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas para el desarrollo empresarial” (Clase 38), por su parte, el signo registrado identifica servicios de “gestión de negocios comerciales; administración comercial” (Clase 35).

Así, esta Dirección evidencia que, teniendo en cuenta la cobertura de los signos enfrentados, es posible que sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de conjuntos marcarios semejantes.

Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado ocasionaría riesgo de asociación o confusión por parte del consumidor medio, puesto que el público consumidor llegaría a pensar erróneamente que las redes informáticas propuestas son el mecanismo mediante el cual se pone en marcha la gestión y administración de negocios comerciales.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Conexidad competitiva entre los servicios de la Clase 42 Internacional solicitada y los servicios de la Clase 35 internacional registrada

Frente al análisis de conexidad competitiva entre los servicios objeto de confrontación, se observa que los signos enfrentados pertenecen al mismo mercado relevante u objetivo. En efecto, la marca solicitada pretende identificar “Elaboración de informes para análisis e informes comerciales; servicios de investigación para el desarrollo de nuevos productos; consultoría en programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para promover iniciativas de desarrollo; consultoría en materia de programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para el desarrollo empresarial” (Clase 42), por su parte, el signo registrado identifica servicios de “gestión de negocios comerciales; administración comercial” (Clase 35).

⁸ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Interpretación prejudicial, 100-IP-2018

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

Así, esta Dirección evidencia que, teniendo en cuenta la cobertura de los signos enfrentados, es posible que sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de conjuntos marcarios semejantes.

Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado ocasionaría riesgo de asociación o confusión por parte del consumidor medio, puesto que el público consumidor llegaría a pensar erróneamente que la consultoría y desarrollo de portales de negocios electrónicos para promover iniciativas de desarrollo; consultoría en materia de programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para el desarrollo empresarial son un servicio asociado a la prestación y puesta en marcha de los servicios de gestión y administración de negocios comerciales.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Conexidad competitiva entre los servicios de la Clase 45 Internacional solicitada y los servicios de la Clase 35 internacional registrada

Esta Dirección observa que los signos enfrentados pertenecen al mismo mercado relevante u objetivo. En efecto, la marca solicitada pretende identificar “acompañamiento para el desarrollo empresarial; elaboración de informes jurídicos para el desarrollo empresarial; servicios de acompañamiento para sociedades” (Clase 45), por su parte, el signo registrado identifica servicios de “gestión de negocios comerciales; administración comercial” (Clase 35).

Así, esta Dirección evidencia que, teniendo en cuenta la cobertura de los signos enfrentados, es posible que sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de conjuntos marcarios semejantes.

Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado ocasionaría riesgo de asociación o confusión por parte del consumidor medio, puesto que el público consumidor llegaría a pensar erróneamente que el acompañamiento empresarial son un servicio asociado a la prestación y puesta en marcha de los servicios de gestión y administración de negocios comerciales.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Conclusión

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

Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la señora **SANDRA PAOLA CALLEJAS URIBE.**, en contra de la solicitud de registro para identificar servicios de la clase 38 Internacional.

ARTÍCULO 2. Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la señora **SANDRA PAOLA CALLEJAS URIBE.**, en contra de la solicitud de registro para identificar servicios de la clase 42 Internacional.

ARTÍCULO 3. Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la señora **SANDRA PAOLA CALLEJAS URIBE.**, en contra de la solicitud de registro para identificar servicios de la clase 45 Internacional.

ARTÍCULO 4. Negar el registro de la Marca **FUNDACIÓN PROMEDELLIN (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por parte de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MEDELLÍN - PROMEDELLÍN**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5. Negar el registro de la Marca **FUNDACIÓN PROMEDELLIN (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por parte de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MEDELLÍN - PROMEDELLÍN**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6. Negar el registro de la Marca **FUNDACIÓN PROMEDELLIN (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por parte de la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MEDELLÍN - PROMEDELLÍN**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7. Notificar a la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MEDELLÍN - PROMEDELLÍN**, solicitante del registro y a la señora **SANDRA PAOLA CALLEJAS URIBE** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

⁹ **38:** Puesta a disposición de salas de charla en línea para realizar política social; servicios de consultoría en materia de comunicación; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas para el desarrollo empresarial; servicios de comunicación por redes informáticas; telecomunicaciones por redes digitales; servicios de conferencias en red; comunicación por redes privadas virtuales [VPN]; servicios de transmisión de información por redes digitales; transmisión de información por redes de telecomunicaciones; transmisión de información por redes electrónicas de comunicación..

¹⁰ **42:** Elaboración de informes para análisis e informes comerciales; consultoría en investigación; servicios de investigación para el desarrollo de nuevos productos; edición de programas informáticos; estudios de proyectos técnicos para la ciudad; consultoría en programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para promover iniciativas de desarrollo; consultoría en materia de programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos para el desarrollo empresarial; diseño y desarrollo de software logístico; diseño de redes informáticas.

¹¹ **45:** Servicios de consultoría jurídica y acompañamiento para el desarrollo empresarial; elaboración de informes jurídicos para el desarrollo empresarial; servicios de acompañamiento para sociedades; servicios de redes sociales en línea.

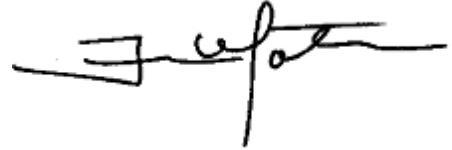
Resolución N° 19837

Ref. Expediente N° SD2021/0079133

ARTÍCULO 8. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 13 de abril de 2022



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS