

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogota, D.C. -Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-012993- -00013-0000

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Fecha: 2011-09-13 14:18:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 330 COMUNICACIÓN Folios: 1

REF. Expediente No.: **07-012.993**
Patente de Invención: **"MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA UN VEHICULO CON UN CONDUCTO DE AIRE DE ENFRIAMIENTO MONTADO EN LA CULATA"**
Titular: **HONDA MOTOR CO., LTD.**

SOLICITUD DE NUMERACION

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **HONDA MOTOR CO., LTD.**, me permito manifestar:

- 1.- El día 9 de febrero de 2007, fue presentada solicitud de registro de la patente de invención **MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA UN VEHICULO CON UN CONDUCTO DE AIRE DE ENFRIAMIENTO MONTADO EN LA CULATA**, a favor de mí representada la Sociedad **HONDA MOTOR CO., LTD.**, solicitud acompañada del comprobante de pago No. 07-10,703 de 6 de febrero de 2007, por medio del cual se acredita el pago de tasas oficiales en las que se incluye la publicación y numeración del respectivo certificado de registro, cuyos originales reposan en el expediente.
- 2.- Conforme a la solicitud descrita en el numeral anterior y cumpliendo con el trámite de rigor, mediante resolución No. 47193 de 31 de Agosto de 2011, fue concedido el respectivo registro.
- 3.- Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente solicito sea numerado el Certificado de Registro de la Patente de Invención enunciada anteriormente.

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

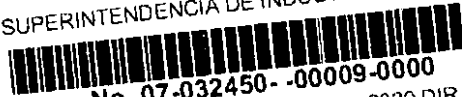
1689/P000630

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogota, D.C. -Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-032450- -00009-0000

Fecha: 2011-09-13 14:19:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 330 COMUNICACIÓN Folios: 1

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

REF.	Expediente No.:	07-032.450
	Patente de Invención:	"ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CARROCERIA DE VEHICULO EN UNA MOTOCICLETA"
	Titular:	HONDA MOTOR CO., LTD.

SOLICITUD DE NUMERACION

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **HONDA MOTOR CO., LTD.**, me permito manifestar:

- 1.- El día 30 de Marzo de 2007, fue presentada solicitud de registro de la patente de invención **ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CARROCERIA DE VEHICULO EN UNA MOTOCICLETA**, a favor de mí representada la Sociedad **HONDA MOTOR CO., LTD.**, solicitud acompañada del comprobante de pago No. 07-20,624 de 12 de Marzo de 2007, por medio del cual se acredita el pago de tasas oficiales en las que se incluye la publicación y numeración del respectivo certificado de registro, cuyos originales reposan en el expediente.
- 2.- Conforme a la solicitud descrita en el numeral anterior y cumpliendo con el trámite de rigor, mediante resolución No. 47191 de 31 de Agosto de 2011, fue concedido el respectivo registro.
- 3.- Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente solicito sea numerado el Certificado de Registro de la Patente de Invención enunciada anteriormente.

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

1689/P000639

* Cra. 7 # 74 - 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

Señores
División de Signos Distintivos
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-159156- -00004-0000

Fecha: 2011-09-13 14:21:58 Dep. 2010 DIR SIGNOSDIS
Tra. 1 MARCAS Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 8

REF: Expediente No. 10-159.156
Marca: W + Diseño
Clase: 16 internacional
Titular: WATERMAN SAS

Destino: 01/01/449

**CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE OPOSICIONES
FORMULADAS POR SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE
C.V.**

MARCAS TOTALMENTE DIFERENTES

MARCA SOLICITADA



MARCA BASE DE LA OPOSICIÓN



HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., con oficina 506 de la carrera 7 No. 74-64 de Bogotá, Abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **WATERMAN SAS**, con domicilio en 122, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia; encontrándome dentro de la oportunidad procesal, me permito dar respuesta a la oposición presentada por la **SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE C.V.**, por intermedio de apoderado.

En éste escrito de contestación haré referencia a los planteamientos de la actora en el mismo orden propuesto en la respectiva oposición.

PETICIÓN ESPECIAL: De manera atenta solicito a su Despacho, tener en consideración, entre otros, el siguiente registro marcario a favor mi representada la sociedad **WATERMAN SAS**:

W + Diseño en clase 16. Certificado de Registro No. 162.512, vigente hasta el 31 de mayo de 2.014.

Al estar concedida la marca **W + Diseño**, el signo **W + Diseño**, ahora solicitado, es una modalidad de una marca previamente registrada, con la cual se quiere ampliar la cobertura amparada incluyendo otros artículos de la clase 16. Al respecto la División de Signos Distintivos ha sostenido que:

“El propietario de la marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que puede usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente pueden conformar un nuevo signo marcario. Signos que constituyan una derivación o aproximación de la marca ya protegida y por tanto del derecho previamente adquirido.”

El citado registro resulta fundamental, ya que la actual solicitud de registro es una modalidad casi idéntica de un signo previamente registrado, sobre el cual el titular tiene un derecho previamente adquirido.

1.- PETICIONES.-

Respetuosamente elevo ante su despacho las siguientes peticiones:

- a-) Que se declare infundada la oposición presentada por la **SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de registro **W + Diseño**, clase 16 internacional, de la sociedad **WATERMAN SAS**

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. División de Signos Distintivos. Resolución No. 8564 de 25 de febrero de 2009 proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07-28920.

- b-) Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene el registro de la marca **W + Diseño** para proteger productos específicos de la clase 16 Internacional, a favor de **WATERMAN SAS**

2.- INTERÉS LEGÍTIMO-

Me atengo a lo probado; no sin antes advertir a su Despacho, que la marca solicitada a registro por mí representada, corresponde al signo indivisible **W + Diseño**, para proteger productos comprendidos en la clase 16 Internacional, la cual fue otorgada por esa entidad antes de otorgar las marcas base de la oposición, además difiere ostensiblemente de la marca base de la oposición, la cual está formada por las expresiones indivisibles **W RADIO + Diseño especial y característico**.

3.- HECHOS.-

- 3.1.- Es cierto, mí representada la Sociedad **WATERMAN SAS**, solicitó el 17 de diciembre de 2.010, el registro de la marca **W + Diseño** para proteger productos de la clase 16 Internacional.
- 3.2.- Una vez cumplió con los requisitos de Ley, fue ordenada su publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 625 de 21 de febrero de 2.011.
- 3.3.- Es cierto, la Sociedad **SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE C.V.**, es titular de la marca **W RADIO + Diseño**, para proteger productos comprendidos en la clase 16 Internacional, marca que evidentemente presenta más diferencias que semejanzas con la marca solicitada, por lo que su coexistencia en el mercado es totalmente viable, ya que ésta no generaría ningún tipo de confusión entre el público consumidor.
- 3.4.- Es cierto, mí representada la Sociedad **WATERMAN SAS**, no tiene ningún tipo de vínculo con la opositora, **SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE C.V.**
- 3.5.- No es cierto, la marca solicitada a registro por mí representada, corresponde a un diseño especial y característico, el cual difiere ostensiblemente de la marca registrada, tal y como se puede apreciar en una simple comparación de los signos:

MARCA SOLICITADA



MARCA REGISTRADA



3.6.- No es cierto. Los productos solicitados por la marca de mí representada, son tan específicos, que pese a corresponder a la misma clase de los protegidos por la marca base de la oposición, no presentan ningún tipo de confundibilidad entre el público consumidor.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

4.1.- El actor invoca como fundamento de la oposición el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone que no podrán registrarse como marca aquellos signos que:

- 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 asociación.
(Subrayado mío)

Supuestos no aplicables al presente caso, pues la marca solicitada a registro por mí representada **W + Diseño**, posee todas y cada una de las características requeridas para ser registrada como marca de fábrica y de comercio para proteger productos comprendidos en la clase 16 Internacional.

Al tomar el conjunto y todo indivisible de los signos en cotejo resulta evidente que el elemento sustancial, esencial y predominante dentro de cada uno de ellos corresponde a los diferentes diseños, y en el caso de la marca base de la oposición, a las diferentes expresiones

que la componen, pues mientras en la marca solicitada ésta se limita a una única letra *W*, la marca base de la oposición, está conformada por las expresiones indivisibles **W RADIO + Diseño especial y característico**, como se acredita con una comparación de los signos:

Marca Solicitada



Marca Opositora



Nótese el diferente impacto generado por los diferentes fonemas que componen de forma esencial y predominante cada una de las marcas, pues en la solicitud de registro *W* presentada por mí mandante ésta corresponde a un único fonema, mientras que la marca base de la oposición corresponde a las palabras indivisibles **W RADIO**, exigiendo así una pronunciación totalmente diferente, que a su vez se refleja en la mayor extensión del signo.

El opositor con el ánimo de crear similitudes inexistentes entre los signos, limita su marca al mero uso de la letra **W**, al respecto nos permitimos transcribir el concepto emitido por esa entidad:

“... ”

Al respecto, esta oficina ha entendido que en las marcas conformadas por una letra, el monopolio y como consecuencia de ello el derecho de exclusiva recae no sobre la letra misma sino

sobre el diseño que se le imprime a la letra; es decir, nadie puede abrogarse el derecho exclusivo sobre el uso de una letra, pero si puede, y está en todo su derecho, de abrogarse el uso exclusivo del diseño que se le da a la letra utilizada como elemento distintivo de sus productos o servicios en el mercado. En otras palabras, la fuerza distintiva de los signos constituidos por una letra del alfabeto se concentrará más bien en la peculiar configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por una letra, pasa a un segundo plano”²

El anterior concepto es perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, y respalda el hecho que la sociedad opositora pretende abrogarse el derecho al uso exclusivo a la letra **W**, omitiendo, primero que su marca está formada por las expresiones indivisibles **W RADIO + Diseño**, y segundo, que mí representada es la legítima titular del Certificado de Registro No. **162.512**, correspondiente a la marca **W + Diseño**.

- 4.2.- Me permito reiterar que entre las denominaciones de los signos enfrentados no existe semejanza alguna que las haga similarmente confundibles, pues cada signo está compuesto con elementos adicionales que los hacen totalmente diferenciables, sin causar riesgo de error, confusión o asociación entre el público consumidor, por lo que nada impide la coexistencia pacífica en el mercado de las marcas enfrentadas.
- 4.3.- De lo expuesto anteriormente, y al contrario de lo que equivocadamente afirma la actora, se concluye que el signo **W + Diseño** es registrable por las siguientes razones:
- El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad consagrado en el literal a) artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
 - El signo solicitado a registro **W + Diseño**, cumple con todos los requisitos de orden legal para ser registrado como marca para

² Resolución No. 13644 de 26 de marzo de 2.009. Trámite de registro de la marca “M” + Diseño en clase 39, Expediente No. 07-110078.

distinguir productos de la clase 16 Internacional; pues presenta ostensibles diferencias respecto a la marca opositora.

- La marca solicitada es suficientemente distintiva respecto del registro invocado por la opositora, por lo que no se crea riesgo de confusión alguno, como quedo acreditado en el presente escrito.

Las consideraciones expuestas anteriormente nos están indicando con claridad que la oposición presentada no es conducente por lo tanto esa entidad deberá declararla infundada, como respetuosamente lo solicito.

- 4.4.- Me permito manifestar y reiterar que entre las denominaciones de los signos enfrentados, así como en los productos protegidos por cada una de ellas, no existe semejanza alguna que las haga similarmente confundibles, pues cada signo está compuesto con elementos adicionales que los hacen totalmente diferenciables, sin causar riesgo de error, confusión o asociación entre el público consumidor, por lo que nada impide la coexistencia pacifica en el mercado de las marcas enfrentadas.

Reitero que mi representada es titular de la marca ahora solicitada, de acuerdo al siguiente detalle:

W + Diseño en clase 16. Certificado de Registro No. 162.512, vigente hasta el 31 de mayo de 2.014.

y éste hecho es fundamental para que la improcedente oposición formulada sea declarada infundada.

Teniendo en cuenta que no se cumple el supuesto del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la marca solicitada cumple con los requisitos legales para su concesión, por lo que respetuosamente solicito a este Despacho declarar **INFUNDADA** la oposición presentada por la sociedad **SISTEMA RADIOPOLIS, S.A.**

DE C.V., y en consecuencia **CONCEDER** el registro de la marca **W + Diseño** para distinguir productos comprendidos en la clase 16 Internacional.

5.- PRUEBAS.-

Solicito que sean tenidas como pruebas:

5.1.- El todo indivisible del signo solicitado a registro.

5.2.- El todo indivisible del signo base de la oposición.

5.3.- La previa solicitud y concesión de la marca:

W + Diseño en clase 16. Certificado de Registro No. 162.512, vigente hasta el 31 de mayo de 2.014.

5.4.- La actuación surtida.

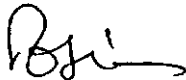
6.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

En derecho me fundo en los artículos 134, 135, 136, y demás aplicables contenidos en la decisión 486, de la comisión de la Comunidad Andina, en los artículos pertinentes del Código de lo Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil.

7.- NOTIFICACIONES.-

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaria de esa entidad o en la oficina 506 de la carrera 7 No. 74-64 de Bogota, D.C.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P.A. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134

2931/M013063
cpfm