



TRIANA, URIBE & MICHELSEN



MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

E. S. D.

REFERENCIA : MEMORIAL DE ALERTA A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA **CLOUDY (MIXTA)** EN
LA CLASE 16 INTERNACIONAL EXPEDIENTE No.
SD2025/0003510 SOLICITADA POR TIENDAS TRES B
S.A. DE C.V.

Yo, **JUAN CARLOS URIBE RESTREPO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.S.**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en paraje la marina, vía Pereira Cartago, Puerto Caldas, Pereira, Risaralda, República de Colombia, respetuosamente allego a usted el presente **MEMORIAL DE ALERTA** en contra de la solicitud de registro de la referencia, presentada por la sociedad **TIENDAS TRES B S.A. DE C.V.** para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 Internacional, el cual se fundamenta en los siguientes argumentos:

1. ACTUACION EN INTERES PÚBLICO DE LOS CONSUMIDORES PARA LA PRESENTACIÓN DEL MEMORIAL DE ALERTA

La sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.S.** es titular en Colombia de los siguientes registros de marca:

1.1	MARCA	:	WHITE CLOUD (MIXTA)
	CLASE	:	16 INTERNACIONAL
	EXPEDIENTE No.	:	SD2019/0071037
	CERTIFICADO No.	:	648375
	VIGENCIA	:	18 DE MAYO DE 2030



1.2	MARCA	:	WHITE CLOUD
	CLASE	:	16 INTERNACIONAL



EXPEDIENTE No.	:	02080429
CERTIFICADO No.	:	271333
VIGENCIA	:	3 DE JULIO DE 2033
1.3 MARCA : WHITE CLOUD		
CLASE	:	16 INTERNACIONAL
EXPEDIENTE No.	:	09004395
CERTIFICADO No.	:	385460
VIGENCIA	:	28 DE JULIO DE 2029

2. DERECHOS MARCARIOS PREVIOS DE MI PODERDANTE

Como se mencionó con anterioridad, la sociedad **PAPELES NACIONALES S.A.S.** cuenta con tres registros de marca confundiblemente similares al solicitado.

Al respecto, el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones estableció lo siguiente:

“Artículo 136.- 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”.

En este sentido, la obligación de la División de Signos Distintivos es también la de proteger las marcas **WHITE CLOUD** y **WHITE CLOUD (MIXTA)** registradas por mi poderdante en Colombia con anterioridad a la marca **CLOUDY (MIXTA)** solicitada por **TIENDAS TRES B S.A. DE C.V.**, atendiendo a la confundible similitud que existe entre la marca de mi representada, y la marca cuyo registro se solicita en el presente expediente.

Como su Despacho lo podrá evidenciar, la marca que dentro de este expediente se solicita reproduce parcialmente la marca registrada con anterioridad por mi representada, para distinguir los mismos productos.



3. FALTA DE DISTINTIVIDAD

El Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su primer párrafo, dispone:

*"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea **apto para distinguir productos o servicios en el mercado.** Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica..."* (El resaltado es nuestro).

La citada disposición otorga a la marca las características de perceptibilidad, suficiente distintividad y representación gráfica, para que siendo así distinga en el mercado los productos de una persona de los de otra.

El artículo 135, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que:

"Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

*"a) **no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.**"* (El resaltado es nuestro).

Lo anterior implica que no es posible obtener el registro de marcas confundiblemente semejantes y sobre las cuales existen derechos de uso exclusivo de terceros, al generarse con ello la posibilidad de que el consumidor pueda confundir un producto o servicio con otro (confusión directa) o, creer que los bienes se derivan de una misma fuente empresarial (confusión indirecta), generando un perjuicio económico para empresarios que han invertido gran parte de sus recursos económicos en obtener un reconocimiento y posicionando sus marcas y servicios en el comercio nacional o internacional, como dentro del caso en estudio.

Dicha capacidad distintiva ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 09-IP-94, de la siguiente manera:

"La marca es considerada doctrinariamente como un signo (visible o material) que no subsiste por sí misma mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo-producto.

*"En consecuencia, **el signo per se, no constituye marca, mientras aquél no distinga, dentro del comercio, bienes y servicios de una***



persona o empresa, frente a bienes o productos y servicios de otra persona o empresa.

(...)

*“Los tratadistas discrepan en cuanto a los elementos esenciales que intrínsecamente deben reunir un signo para contar con la protección jurídica. Coinciden sí en conceder importancia a la “fuerza distintiva” del signo con respecto a una clase de productos o servicios, a la que también se ha denominado “**aptitud distintiva suficiente**”, condición que se traduce en esa **potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros, o sea, de aquellos a los que la marca no protege, individualización y diferenciación o identificación que corresponde al consumidor.** Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir, y mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo de ese producto.”* (El resaltado es nuestro.)

Lo anterior evidencia la gran importancia que tiene la “*aptitud distintiva suficiente*” de una marca y correlativamente, el deber del Estado de exigir que las marcas respecto de las cuales se pretenda obtener protección legal tengan dicha capacidad.

Pues bien, la marca **CLOUDY (MIXTA)** cuyo registro se solicita reproduce las marcas **WHITE CLOUD** y **WHITE CLOUD (MIXTA)** en la Clase 16 Internacional, previamente registrada por **PAPELES NACIONALES S.A.S.**

De conformidad con lo anterior, se observa que teniendo en cuenta que la marca cuyo registro se solicita no tiene una aptitud distintiva suficiente con respecto a la marca previamente solicitada de mi poderdante, la misma no puede ser registrada.

4. CONFUNDIBILIDAD

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que:

“Artículo 136. 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;

Respecto de la falta de distintividad que genera el riesgo de confusión en el público consumidor, es importante anotar que la existencia de una mínima posibilidad de confusión basta para que la autoridad competente rechace el registro de la marca que se solicita. Con mayor razón cuando la identidad de las marcas es absoluta y no cabe duda de que las mismas inducen al público consumidor en error.

En ese mismo orden de ideas, es importante recurrir a jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dentro del proceso No. 1-IP-87 en relación con la Interpretación Prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena dispuso:

*"Importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado **"riesgo de confusión"**. Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el Art. 58, de la Decisión 85, **una marca no puede ser objeto de registro si es confundible con otra ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (art. 64).**" (El resaltado es nuestro)*

"Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar."

Es decir, que aquello que es idéntico a otra cosa sencillamente carece de la distintividad requerida para que una marca sea efectivamente registrable.

Así pues, de otorgarse el registro solicitado y al no diferenciarse éste de la marca previamente registrada por mi poderdante, se estaría produciendo confusión dentro del público consumidor, y se estarían vulnerando los derechos que le asisten a mí representada en relación con su marca.



4.1 Reproducción de la marca registrada por parte de la marca solicitada

Con el fin de apreciar la similitud entre los signos en conflicto, es necesario realizar una comparación de las marcas en conjunto, de la siguiente forma:

La marca solicitada **CLOUDY (MIXTA)** es confundiblemente similar en su aspecto visual, ortográfico, fonético e ideológico con las marcas previamente registradas **WHITE CLOUD** y **WHITE CLOUD (MIXTA)**.

4.1.1 Fonética y ortográficamente

Encontramos que la marca solicitada **CLOUDY** es confundiblemente similar a la marca previamente registrada **WHITE CLOUD**, debido a la reproducción de la expresión **CLOUD** que es realmente la que le da distintividad a la marca solicitada.

Ambas marcas tienen en su composición la misma expresión e idea de una nube.

Ambas marcas lo tienen escrito en el mismo idioma inglés **CLOUD**. Es claro entonces que la distintividad de las marcas en conflicto recae sobre la expresión **CLOUD**.

WHITE CLOUD / CLOUDY / WHITE CLOUD / CLOUDY
WHITE CLOUD / CLOUDY / WHITE CLOUD / CLOUDY
WHITE CLOUD / CLOUDY / WHITE CLOUD / CLOUDY
WHITE CLOUD / CLOUDY / WHITE CLOUD / CLOUDY
WHITE CLOUD / CLOUDY / WHITE CLOUD / CLOUDY

Del análisis sucesivo de los signos en conflicto, se desprende la reproducción prácticamente exacta del signo registrado, la cual hace aún más evidente la identidad de los elementos esenciales incluidos en cada uno de ellos. La reproducción de la expresión **CLOUD**, por parte de la solicitante, genera efectos de engaño, error y asociación.

Por lo anterior, podemos observar que el consumidor al solicitar los productos identificados con cada una de las marcas en conflicto caerá en confusión, creyendo erróneamente que por la similitud en la composición de los mismos, éstos tienen un mismo origen comercial.



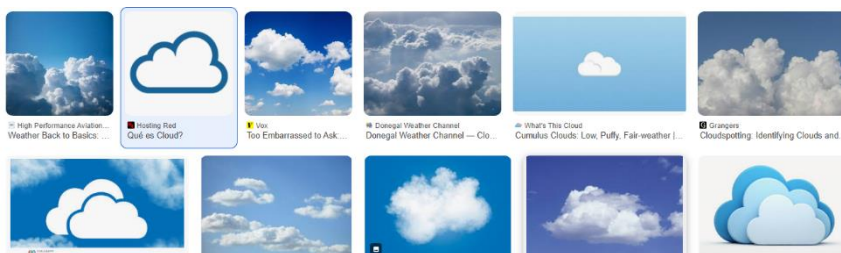
Así pues, **CLOUDY** y **WHITE CLOUD** resultan ser prácticamente la misma expresión. La única diferencia entre las marcas es la ausencia de la letra **Y** al final de la marca solicitada. No obstante, dicha ausencia no resulta suficiente para darle distintividad a la marca solicitada.

4.1.2 Conceptualmente

En cuanto a la similitud ideológica de los signos, es claro que los signos por la práctica identidad de sus expresiones despiertan la misma idea para los consumidores, como es el de una nube, más aún si tenemos en cuenta el previo conocimiento y posicionamiento de la marca de mi poderdante.



La marca de mi poderdante es **WHITE CLOUD**, lo que se traduce en **NUBE BLANCA**, haciendo que la distintividad recaiga sobre la expresión **NUBE o CLOUD**, pues evidentemente las nubes son blancas



Así, los consumidores razonablemente considerarán que dicha expresión, corresponde a la misma marca o a una sub-marca del signo previamente posicionado **WHITE CLOUD** de mí representada. Razonablemente se pensará que mi poderdante comercializa una nueva línea de servicios que provienen de su marca, lo que originaría efectos de error, asocio y confusión entre los consumidores.

4.1.3 Visualmente

Es necesario señalar que tanto la actual solicitud de registro como la marca de mi



poderdante, es de naturaleza mixta, por tanto, la Jurisprudencia en varias ocasiones ha establecido que cuando se trata de cotejar marcas con esa naturaleza se debe determinar cuál es el elemento predominante, que comúnmente se refiere al nominativo, tal y como lo expresa el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina:

“En las marcas mixtas por lo general el elemento que sobresale, es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el medio común por el cual el consumidor solicita determinados servicios o servicios identificados con la marca”¹.

Supuesto aplicable al presente caso, pues al analizar la actual solicitud de registro, indudablemente el elemento que predomina por ser el que impacta y se fija en la mente de los consumidores corresponde al denominativo, que, a su vez, resulta semejantemente confundible con respecto al previamente registrado

Al analizar el aspecto visual de la marca solicitada se puede determinar claramente que tanto el elemento nominativo como la parte gráfica confirman una confundible similitud.

Si se enfrenta al consumidor a ambas marcas, va a resultar imposible para este el distinguir el origen empresarial de los productos, más aún cuando ambas utilizan prácticamente las mismas expresiones y distinguen los mismos servicios:

MARCA SOLICITADA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA



¹ PROCESO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 17-IP-1997.



Se trata de dos versiones de la misma imagen, Ambas en letra blanca sobre fondo azul. Por lo que el consumidor medio perfectamente puede pensar que se trata de un cambio de imagen de la marca de mi poderdante.

A primera vista se percibe que se trata de **un tipo de letra** sin que se encuentre acompañado por otros colores o elementos.

A partir de la identidad visual, ortográfica fonética y conceptual que se presenta entre la solicitud de la marca de la referencia CLOUDY (MIXTA) y las marcas previamente registradas WHITE CLOUD y WHITE CLOUD (MIXTA), se concluye fácilmente que al ser apreciadas sucesivamente por el consumidor, éste formará en su mente una única e idéntica idea, lo cual puede llevarlo perfectamente a admitir un mismo origen comercial y por lo tanto, la confusión de una idéntica procedencia empresarial.

De acuerdo a todo lo anterior, es dado concluir que el posible registro de la marca **CLOUDY (MIXTA)** tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los servicios ofrecidos por mi poderdante, lo que frente a esta última sociedad representa con absoluta certeza un daño económico, comercial y por ende una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos y servicios originales.

No es una mera coincidencia que además de reproducir las mismas expresiones, el solicitante pretenda distinguir los mismos servicios comercializados por mi representada.



4.2 Relación entre los productos identificados por las marcas en conflicto

La marca solicitada **CLOUDY (MIXTA)** pretende distinguir los siguientes productos de la Clase 16 Internacional:

“SERVILLETAS Y PAPEL HIGIÉNICO”.

Así mismo, la marca **WHITE CLOUD** distingue los siguientes productos de la Clase 16 Internacional entre otros:

*“Toallas de papel, toallas para tocador, pañuelos para la cara y **SERVILLETAS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS SUAVES DE PAPEL.**”.*

*“pañales; **PAPEL HIGIÉNICO; SERVILLETAS DE PAPEL**, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; toallas de papel, para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos. papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.”*

*“**PAPEL HIGIÉNICO; SERVILLETAS DE PAPEL**, para el aseo; servilletas de papel para tocador;*



servilletas de mesa de papel; toallas de papel, para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos. papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.”

En razón a lo anterior, el hecho que la actual solicitud **CLOUDY (MIXTA)** pretenda proteger “**Servilletas y Papel Higiénico**”, representa un mayor riesgo de confusión y asociación entre los consumidores, quienes podrán pensar fácilmente que los productos identificados con la marca **CLOUDY (MIXTA)** son de propiedad de mi representada **PAPELES NACIONALES S.A.S.** dada las visibles similitudes.

En efecto, se encuentra que no solo los signos en cotejo son similares sino que también identifican los mismos productos encaminados a satisfacer idénticas necesidades, por lo que sus canales de comercialización y publicidad son análogos. Esto repercute necesariamente en la elección del consumidor, que, al encontrar dos signos idénticos para distinguir productos conexos, los puede relacionar en su mente, asignándoles un mismo origen comercial.

Si además, estos productos van a ser identificados con marcas prácticamente idénticas, me pregunto entonces ¿Cómo va a lograr diferenciarlos el consumidor al encontrarlos en el mercado? ¿Cuál sería el criterio diferenciador?

Con base en los argumentos expuestos, es claro que la coexistencia de las marcas en cotejo generaría confusión directa (respecto de los productos) e indirecta (respecto de su origen) frente al consumidor. Esta conclusión se confirma con el cotejo sucesivo de las marcas en conflicto, de la cual se desprende fácilmente que la coexistencia de las mismas en el mercado generaría un gran riesgo de confusión entre



el público consumidor, más aún si se considera, como se indicó con anterioridad, que dichas marcas identifican productos idénticos y productos directamente relacionados.

5. CONCLUSIONES

Así pues, con base en los argumentos expuestos a lo largo del presente escrito, puede concluirse lo siguiente:

- 5.1 La marca solicitada sin duda reproduce la marca previamente registrada por mi representada en Colombia, lo cual, como ya fue dicho ocasionaría en el público confusión y dilución de la fuerza distintiva del signo **WHITE CLOUD**, ya que los consumidores en su gran mayoría asociarían equívocamente la marca solicitada con el derecho anterior pertenece a mí representada.
- 5.2 Que adicionalmente, la marca solicitada pretende distinguir los mismos exactos productos que ofrece la marca de mi poderdante.
- 5.3 Que la solicitud de la marca **CLOUDY (MIXTA)** se encuentra afectada por todos los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en los literales a) y b) del Artículo 135 y el literal a), del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y en consecuencia, no puede permitirse su registro, ya que el solicitante pretende registrar una marca similar a una marca anteriormente registrada en Colombia.

6. PETICIÓN

Por todas las razones expuestas en el presente escrito, atentamente le solicito a Usted, considerar el presente memorial de alerta, y negar el registro de la marca **CLOUDY (MIXTA)** en la Clase 16 Internacional solicitada por **TIENDAS TRES B S.A. DE C.V.**, evitando así el desmedro injustificado de los derechos de mí poderdante.

7. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento mis argumentos en los artículos 134, 135, 136 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y demás disposiciones concordantes.

8. PRUEBAS

Solicito que por la Secretaría de su Despacho se verifique sobre la titularidad, cobertura y vigencia de los registros de la marca que se relacionan a continuación:



8.1 MARCA : **WHITE CLOUD (MIXTA)**
CLASE : 16 INTERNACIONAL
EXPEDIENTE No. : SD2019/0071037
CERTIFICADO No. : 648375
VIGENCIA : 18 DE MAYO DE 2030



8.2 MARCA : **WHITE CLOUD**
CLASE : 16 INTERNACIONAL
EXPEDIENTE No. : 02080429
CERTIFICADO No. : 271333
VIGENCIA : 3 DE JULIO DE 2033

8.3 MARCA : **WHITE CLOUD**
CLASE : 16 INTERNACIONAL
EXPEDIENTE No. : 09004395
CERTIFICADO No. : 385460
VIGENCIA : 28 DE JULIO DE 2029

9. NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones en la Calle 93B No. 12-48, Piso 4 de la ciudad de Bogotá, D.C., o en la Secretaría de su Despacho.

Del Señor Director,

JUAN CARLOS URIBE RESTREPO
C.C. No. 79.159.313 de Usaquén
T.P. No. 54493 del C.S. de la J