

Bogotá D.C., 21 de abril de 2025

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

División de Signos Distintivos

Ciudad

Expediente: SD2025/0000886

**REF.: ALEGATOS EN DEFENSA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
QTALENTS (MIXTA) EN LA CLASE 9, 35 INTERNACIONAL**

Solicitante: QUBILO S.A.S.

Opositor: PSYCONOMETRICS S.A.S.

DIANE CAROLINA GORDILLO PINZÓN, mayor de edad, identificada tal y como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderada de QUBILO S.A.S., sociedad colombiana domiciliada en la Carrera 13 A No. 1 Oeste – 32, Cali, Valle del Cauca, Colombia; atentamente presento ante ese respetable Despacho **RESPUESTA A OPOSICIÓN** presentada por la sociedad **PSYCONOMETRICS S.A.S.** en contra de la solicitud de registro de la marca QTALENTS en la clase 9, 35 internacional, tramitada dentro del expediente SD2025/0000886.

I. PETICIONES

Respetuosamente solicito a su despacho desestimar los argumentos y peticiones presentados por el apoderado de la sociedad PSYCONOMETRICS S.A.S. y, en consecuencia:

1. Solicito que se declare infundada la oposición formulada
2. Solicito que sea concedida la solicitud de registro de la marca QTALENTS (Mixta), para identificar servicios de las clases 9, 35 Internacional a nombre de la sociedad que represento, QUBILO S.A.S.

Para que la solicitud anterior me sea satisfecha, pido que se tengan en cuenta los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

II. HECHOS

PRIMERO: El 08 de Enero de 2025, mi poderdante radicó solicitud de registro por medio de apoderada, de la marca QTALENTS para distinguir productos y servicios comprendidos dentro de las clases 9 y 35 de la Clasificación Int. De Niza.

SEGUNDO: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1055 del 13 de Enero de 2025.

TERCERO: El 18 de Febrero de 2025, la sociedad PSYCONOMETRICS S.A.S., a través de apoderado, fomuló oposición a la solicitud de registro de la marca QTALENTS (Mixta), con fundamento en el grupo de marcas registradas TALENTA y diversas variantes de la misma a nombre de la opositora.

CUARTO: El 15 de abril se aportaron por parte de la anterior apoderada, documentos para dar respuesta a la oposición, mismos que como verá su despacho, corresponden a otro proceso, por lo que desde ya solicitamos se tenga en cuenta la voluntad litigiosa de mi poderdante, dando respuesta dentro del término, para efectos de respetar el término pues la respuesta se dió dentro de término, no obstante lo cual los documentos remitidos en dicha fecha, no deben ser tenidos en cuenta por esa dirección por cuanto lo aportado el 15 de abril, por error involuntario de la apoderada, corresponde a otro proceso completamente diferente.

En ese orden de ideas, solicitamos ingresar el presente memorial como documento anexo y estudiarlo como **complemento de información.**

III. ARGUMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El signo QTALENTS solicitado para identificar productos y servicios de las clases 9 y 35 internacional, es registrable conforme al Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

La normativa en mención establece causales de irregistrabilidad relativas, las cuales se presentan cuando el signo a registrar carece de distintividad, es decir; cuando puede llegar a ocasionar riesgo de asociación y de confusión en el público consumidor.

El tribunal de Justicia Andino, ha sostenido que ***“la confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.***

Para que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal en estudio, **es preciso que concurren dos circunstancias** que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección de producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. **En segundo**

lugar, es necesario analizar los productos y servicios que identifiquen las marcas en conflicto.

- SOBRE LAS SEMEJANZAS DEL SIGNO EN SU CARÁCTER FONÉTICO:

A criterio de la suscrita, no procede la oposición en cuanto podrá ver su despacho que la marca TALENTA pese a ser de uso exclusivo de la opositora, tiene un monopolio sobre dicha expresión, sin que esto conlleve a que la conjunción de letras "TALENT" que la compone y que traduce TALENTO del inglés, y sus diferentes variantes; no convivan de manera pacífica como también su despacho ha considerado en múltiples espectros del manejo de esta expresión, al permitir la coexistencia de múltiples marcas que contienen la expresión mencionada, a saber:

☐	 SD2023/0066194	763700	FAIR TALENT		10 sept. 2034	Registrada	GLOBANT España S.A. (Sociedad Unipersonal)	35, 42	1010
☐	 SD2023/0063654	764992	Goup talent		01 oct. 2034	Registrada	Alme group sas	35	1014
☐	 SD2023/0003559	755183	InTalent		15 may. 2034	Registrada	LILIANA MARGARITA BARRETO QUIROGA	35	1008
☐	 SD2023/0000112	738626	Talentsoft		08 ago. 2033	Registrada	FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS RELACIONADAS FEDESOF	35	994
☐	 SD2024/0008858	774519	SMARTALENT		25 mar. 2035	Registrada	Smartalent SAS	9, 35	1025
☐	 SD2023/0028015	763318	Job&talent		04 sept. 2034	Registrada	JOBANDTALENT CO S.A.S.	9, 35, 41, 42	1004
☐	 SD2022/0076460	731781	TOPTY POR TALENTY		20 abr. 2033	Registrada	TALENTY S.A.S.	9, 35, 42	971

Si bien, cada caso es particular, hay un patrón claro que permite apreciar que existe un número plural de signos, registrados a nombre de diversos empresarios, que poseen la partícula TALENT. Así, está demostrada la debilidad de la combinación en cuestión en relación con servicios de las clases 9 y 36 internacional. En el manejo de la expresión TALENT para las clases en mención, que permite dejar claro que no es posible un monopolio exclusivo sobre la expresión TALENT, más si para las marcas TALENTA y semejantes. Tan es así, que las marcas con la expresión TALENT que relacionamos y se encuentran registradas, fueron solicitadas con posterioridad a las de la sociedad opositora PSYCONOMETRICS S.A.S. sin que la sociedad opositora hubiera visto una amenaza para la integridad de su portafolio, así como tampoco fue citada como antecedente de oficio por esa dirección, en su juicioso estudio de fondo,

Observa la suscrita que, si bien los signos comparados comparten cierta semejanza la cual se presenta por la combinación de la expresión TALENT, **analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen**, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales (nominales, gráfica y colores) que generan que al ser pronunciados, transcritos y vistos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

ANÁLISIS DEL CASO: La doctrina ha determinado las reglas para llevar a cabo el cotejo marcario y ha sido aplicado en varias oportunidades y procesos por el Tribunal de la Comunidad Andina así:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”

En igual sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la

marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial".

(Subrayado fuera del texto).

En este caso no le asiste razón a la opositora porque los signos en aparente conflicto no son capaces de generar confusión ni riesgo de asociación en el público consumidor colombiano.

- La partícula SIG es de uso común en relación con productos y servicios de las clases 9, 36 y 42.
- El signo solicitado a registro incluye un elemento gráfico relevante que permite diferenciarlo de las marcas registradas.
- Los signos confrontados poseen relevantes diferencias en cuanto a sus prefijos y sufijos.
- Los signos confrontados son marcas cortas, por lo que los consumidores recordarán con más fuerza las diferencias entre los signos

Adicionalmente, la jurisprudencia andina ha sido clara en indicar que los elementos de uso común deben ser removidos del cotejo marcario. El Honorable Tribunal de Justicia ha indicado lo siguiente:

"3.5. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcadamente débiles"

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 03 de abril de 2017. Proceso IP-402-2015)

En igual sentido y de manera más reciente ha expuesto que:

*"Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que **las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.**"*

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 19 de noviembre de 2019. Proceso 396-IP-2019)

Finalmente, frente a la imposibilidad de remover los elementos de uso común, el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado lo siguiente:

*"No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, **puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto**"*

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 de agosto de 2021. Proceso 84-IP-2021)

- Marcas cortas

Las marcas confrontadas se componen de tan solo 7 letras, por lo que se trata de signos con una extensión corta.

Frente a este tipo de marcas, este Honorable Despacho ha indicado lo siguiente:

"En efecto, esta Dirección considera que la longitud del signo solicitado se enmarca en los denominados signos cortos. Ahora bien, el cotejo de signos cortos no se escapa del análisis global que se debe hacer, de conformidad con los criterios jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la materia; de tal suerte que los signos cortos siguen las mismas reglas de comparación. Sin embargo, la longitud de un signo puede ser un factor fundamental en el análisis en conjunto. Pues bien, el público consumidor puede apreciar fácilmente los componentes de un signo cuando su longitud es corta, y, por el contrario, el público consumidor no se percata de las diferencias de los signos cuando su longitud es larga."

(Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución No. 7455 de 24 de abril de 2019)

Considerando lo anterior, esta Dirección debe tener en cuenta que el consumidor al apreciar los signos confrontados tendrá la posibilidad de detectar fácilmente las diferencias y de esta manera distinguir los signos entre sí. Al respecto, basta con leer los signos para darse cuenta de que inician y terminan de manera diferente, lo cual será captado por un consumidor medio.

En consecuencia, si su despacho considera la debilidad de la partícula TALENT, la diferencia en el inicio y terminación de los signos, así como el mayor nivel de atención que deben recibir las marcas cortas, encontrará que en este caso en concreto los signos están llamados a coexistir.

IV. NOTIFICACIONES

- Mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaría de su

Despacho, o en la Calle 28 sur No. 39-60 de Bogotá, y los correos electrónicos lsociadosipvan@gmail.com y guillermo.vanegas.lopez@gmail.com.

- La sociedad opositora, recibe notificaciones en los sitios indicados en la solicitud de oposición o de la marca opositora.

Del Señor Director de Signos Distintivos,

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diane Carolina Gordillo Pinzon', with a large, stylized initial 'D' at the top.

DIANE CAROLINA GORDILLO PINZON

C.C. No. 1.032.363.807.

T.P. 269.729 del C.S de la J.