

Señores
Delegatura de la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S.D.

Referencia:	Réplica a la respuesta a la oposición
Marca:	DESIGUAL
Tipo:	Nominativa
Clases:	16,35,38,41
Solicitante:	SOPHIA, PUBLICIDAD Y POLÍTICA S.A.S.
Expediente marca:	SD2025/0031549
Expediente oposición:	SD2025/0050045

Opositor: INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH

Yo, **JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ**, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, e identificado con Cédula de ciudadanía no. 13.491.525 de Cúcuta y Tarjeta Profesional No. 99.678, actuando como apoderado de la sociedad **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH** por medio del presente escrito interpongo réplica a la respuesta a la oposición presentada por la sociedad **SOPHIA, PUBLICIDAD Y POLÍTICA S.A.S.** con el fin de controvertir los argumentos presentados.

I. PRETENSIÓN

Que se **DECLARE FUNDADA** la oposición y en consecuencia **SE NIEGUE EN TODAS LAS CLASES** la solicitud de registro de la marca **DESIGUAL** (nominativa).

II. CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS JURÍDICOS

A continuación, procedemos a refutar las pruebas y argumentos presentados por el opositor y a explicar por qué el Despacho debe descartarlos y proceder a negar el registro de la marca que se solicita.

2.1. Es totalmente falso que la expresión **DESIGUAL** sea un término de uso común

Afirma el solicitante, sin prueba ni sustento alguno, que el término **DESIGUAL** es “genérico y del lenguaje común”.

El solicitante simplemente afirma que, al tener un significado en el lenguaje español, la expresión **DESIGUAL** resulta ser un término de uso cotidiano y que por lo tanto resultaría inapropiable.

Pues bien, el solicitante erra por completo en su análisis desde el punto de vista marcario, pues olvida que el carácter de uso común o genericidad dependerá de los productos o servicios a identificarse en el mercado y qué tanta relación tenga la expresión con aquellos.

Así, en caso que **NO** exista relación alguna entre los productos y servicios que identifica una marca en el mercado (y más allá de que tenga un significado en español), la marca será de aquellas denominadas “arbitrarias”, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹ ha definido como aquellas “(...) *que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.*”

Pues bien, justamente tal es el caso de la expresión **DESIGUAL**, que se ha consolidado como una marca totalmente arbitraria (y por lo tanto, altamente distintiva) para identificar productos y servicios en el mercado.

Justo por eso es que mi representada ha podido consolidar una familia de marcas tanto en Colombia como en el exterior respecto de la expresión **DESIGUAL**, y es justo por eso que en Colombia todas las marcas que incluyen la expresión **DESIGUAL** y que se encuentran registradas pertenecen a mi representada, tal y como se menciona en el escrito de oposición.

Es por lo tanto totalmente falso que se trate de una expresión genérica o de uso común y, por el contrario, es una marca **ALTAMENTE DISTINTIVA** cuya reproducción total por parte de un tercero, como ocurre en este caso, afectaría gravemente los derechos de mi representada.

2.2. A la hora de la comparación de los productos y servicios de las marcas confrontadas debe tenerse en cuenta únicamente la cobertura de estas

¹ Tribunal de Justicia de la CAN, PROCESO 30-IP-2013

Al respecto, afirma el solicitante que las marcas operan en sectores distintos y que por lo tanto no habría conexidad competitiva entre los productos y servicios que identifican. Pues bien, nótese que el solicitante basa este análisis en el campo donde supuestamente operan las marcas confrontadas, sin tener en cuenta el alcance de las coberturas de los signos que se comparan.

Y es que el Despacho debe tener en cuenta que el alcance del derecho de la marca lo da la cobertura de esta y **NO** lo que, en un determinado momento, identifiquen en el mercado.

Esto se debe a que justamente, si una marca o familia de marcas tiene una cobertura amplia, en varias clases, su titular podrá incursionar en cualquier momento en distintos sectores (cobijados por la cobertura) y ahí es donde existe el riesgo de que se presente confusión y asociación.

El Despacho, en reiteradas oportunidades ha señalado que la comparación de productos y servicios debe centrarse en las coberturas tal y como fueron solicitadas o registradas en Colombia y de allí, hacer el análisis correspondiente. Así, la inevitable conclusión, tal y como se señaló en el memorial de oposición, es que existe conexidad competitiva entre la marca que se solicita, en TODAS las clases, con las marcas **DESIGUAL** de mi representada.

2.3. Es totalmente irrelevante cualquier uso previo del signo que se solicita para determinar su registrabilidad como marca

Afirma el solicitante que ha venido usando su marca de forma continua, visible y legítima y que ello demuestra que las marcas pueden coexistir.

Pues bien, nuevamente, el solicitante trae un argumento irrelevante desde el punto de vista marcario, pues cualquier uso previo realizado no da derecho al registro ni es prueba alguna de ausencia de confundibilidad o de asociación.

Se reitera en este punto que para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad marcaria que trae el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, basta que las marcas sean confundibles y que identifiquen productos iguales o similares; requisitos que, como se ha venido afirmando, se cumplen plenamente en este caso.

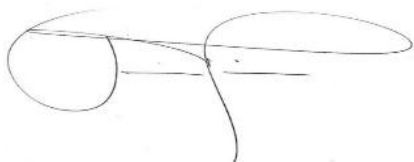
De hecho, a través del uso que realiza el solicitante respecto del signo **DESIGUAL** bien podría constituir una infracción a la marca de mi representada, de conformidad con el artículo 155

de la Decisión 486 de 2000 de la CAN y, por lo tanto, mi representada se reserva las acciones pertinentes del caso en el escenario que constate que tal uso resulta ser infractor y afecte sus intereses y derechos.

III. CONCLUSIÓN

Así las cosas, se concluye que los argumentos esgrimidos por el solicitante son totalmente irrelevantes y deben ser descartados de plano. La inevitable conclusión que surge es que la marca **DESIGUAL** es irregistrable en TODAS sus clases, al estar incurso en la causal de irregistrabilidad que trae el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN.

Atentamente,



JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ

CC No. 13.491.525 de Cúcuta

TP No. 99.678