

Señores

Dirección de Signos Distintivos

Superintendencia de Industria y Comercio.

E. _____ S. _____ D. _____

Expediente oposición:

SD2025/0002984

Asunto:

Solicitud de registro de la marca  mixta para identificar productos de la clase 9ª y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza

Solicitante:

BENJAMIN PINTO GUTIERREZ

Opositor:

INDECAUCHO CIA LTDA.

I. CONTESTACIÓN ESCRITO DE OPOSICION

RUSSELL YADIR RAMIREZ RODRIGUEZ, mayor e identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado del Sr. Benjamín Pinto Gutierrez, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19187918, , estando dentro del término doy contestación al escrito de **OPOSICIÓN** presentado por la sociedad INDECAUCHO CIA LTDA, en contra de la solicitud de registro de la marca **ARMADURA** (Mixta), solicitada a registro por el Sr. **Benjamín Pinto Gutierrez**, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La sociedad opositora fundamenta su oposición basada en la causal de irreregistrabilidad consagrada el literal a.- del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en adelante la Decisión 486/00.

Argumenta que la solicitud de registro de la marca **ARMADURA** (Mixta), es similarmente confundible con la marca **ARMOR** (Mixta), de propiedad de la sociedad opositora:

MARCA SOLICITADA	MARCA OPOSITORA
	 Certificado 662599

III. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

En el presente caso NO se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486/00, por las siguientes razones:

1. Derechos previos sobre la marca ARMADURA

El Sr. **Benjamín Pinto Gutierrez**, es propietario de la siguiente marca y nombre comercial el cual ha coexistido con diferentes registros de marca que incluyen el radical ARM, incluso con la marca fundamento de oposición:

MARCA	CERTIFICADO	FECHA SOL.	CONCESIÓN	CLASE
	724718	17/MAR/2022	17/MAR/2032	Clase 9 Internacional , Cascos de seguridad, arneses de seguridad en cuanto a protección contra caídas y para pararlas, que nos sean equipos deportivos, arneses de seguridad para los trabajadores en cuanto a protección contra caídas y para pararlas, respiradores de protección para uso industrial.
	16787	18/MAR/2003	30/04/2003	Actividades mercantiles relacionadas o afines con todos los productos comprendidos en la clase 17 internacional, como caucho, gutapercha, goma, amianto, mica productos de estas materias plásticas semielaboradas, materiales que sirven para calafetear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.

2. Falta de Riesgo de Confusión

La oposición se fundamenta principalmente en la supuesta similitud conceptual entre **ARMOR** y **ARMADURA** y en su carácter pretendidamente confundible. Sin embargo, la oposición omite elementos esenciales del análisis marcario exigido por la Decisión 486 y por la jurisprudencia andina, y desconoce las diferencias estructurales, fonéticas, ortográficas, comerciales y distintivas que existen entre los signos enfrentados.

2.1. Diferencias ortográficas y fonéticas relevantes

Aunque la opositora pretende reducir los signos a su traducción literal, lo cierto es que:

- **ARMOR** tiene dos sílabas /ar-mor/
- **ARMADURA** tiene cuatro sílabas /ar-ma-du-ra/

- No comparten estructura gráfica ni fonética suficiente para generar confusión
- La coincidencia parcial en la raíz “**ARM**” no determina confundibilidad según doctrina constante del Tribunal Andino

En múltiples procesos, la **SIC** y el **TJCAN** han considerado que coincidencias parciales en raíces no determinan prohibición registral cuando los signos difieren claramente en su estructura total.

Al respecto, se precisan de manera detallada las siguientes diferencias visuales y **ortográficas**:

Elemento	ARMOR	ARMADURA	Diferencia
Número de letras	5	9	+4 letras
Raíz	ARM-	ARMA-	Termina distinta
Terminación	-OR	-DURA	Completamente diferente
Longitud total	corta	Larga	Percepción visual distinta

En relación con la **similitud fonética**, no existe semejanza entre las expresiones que integran el signo y marca enfrentada; ya que la inclusión de la terminación **DURA** resultan ser una variación determinante, por cuanto generan un impacto sonoro diferente.

Estructura silábica

- **ARMOR** → /AR-MOR/ → 2 sílabas
- **ARMADURA** → /AR-MA-DU-RA/ → 4 sílabas

Acentuación

- **ARMOR** → acento en “**AR**”
- **ARMADURA** → acento en “**DU**”

**ARMOR- ARMADURA – ARMOR- ARMADURA- ARMOR – ARAMADURA – ARMOR -ARAMADURA –
ARMOR – ARMADURA.**

Se evidencia notablemente que las marcas en conflicto **fonéticamente** son sustancialmente diferentes, ya que presentan diferencias significativas en número de sílabas, acentuación, ritmo y terminación sonora.

Los signos no se escuchan similares. No hay riesgo de confusión fonética.

En cuanto a la similitud **ideológica o conceptual**, la opositora pretende argumentar que **ARMOR** y **ARMADURA** al ser traducciones generan confusión conceptual, lo cual no compartimos, ya una simple traducción no basta para configurar confundibilidad conceptual cuando existe distancia gráfica y fonética suficiente como en el presente caso.

En el caso que nos ocupa la palabra **ARMOR**, no hace parte del conocimiento del consumidor común por lo que puede ser considerada como un signo objeto de fantasía, por lo que fue procedente su registro. **Proceso 332- IP -2018.**¹

Encontramos que **ideológica y conceptualmente**, el público consumidor no asocia el término **ARMOR** con **ARMADURA**, en este sentido de acuerdo como lo ha expresado el TJCAN, *“tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano”*. **Proceso 332-IP- 2018.**

En consecuencia, no existe similitud ideológica entre las marcas comparadas, pues evocan ideas claramente distintas en la mente del consumidor.

Así las cosas, al no encontrarse semejanzas significativas ortográficas, fonéticas, ni conceptuales entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas, no existe riesgo de confusión directa, por lo que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión Andina fue indebidamente aplicado.

Cabe señalar que en tratándose de marcas compuestas el Consejo de Estado – Sección Primera, en sentencia de 22 de mayo de 2014, ha indicado:

“[...] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el **TJCAN** ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. (Sentencia del Proceso N° 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) [...]”. (Resaltado fuera de texto).”

¹ Proceso: Asunto Consultante: Expediente interno Del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: 332-IP-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2011-00296-00 Signos Involucrados: COMUNIDAD CLUSTER MEDELLIN & ANTIOQUIA (mixto) /UPSISTEMAS (mixto) Hernán Rodrigo Romero Zambrano

Cabe señalar que el Consejo de Estado – Sección Primera, en sentencia del 11 de junio de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación No. 2009-00097-00), con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de dicho proceso, precisó que el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prohíbe el registro de signos descriptivos, genéricos o conformados por partículas de uso común; no obstante, reconoció que estos pueden ser registrables cuando integran un **conjunto marcario que, en su apreciación global, resulte suficientemente distintivo**.

“[...] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.

[...]

4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

[...]

4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

[...]

4.11. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. [...]”.

En este sentido al hacerse el análisis de los conceptos indicados y de las marcas confrontadas, se resalta que no existe similitud ortográfica, fonética, ni conceptual, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca mixta solicitada y cuestionada **ARMADURA** es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada, más aún si tenemos en cuenta que el Sr. Benjamín Pinto Gutierrez, posee derechos previos sobre la citada marca para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación, en el presente caso no se dan.

IV. CONCLUSIONES

De conformidad con los argumentos expuestos, se concluye lo siguiente:

4.1. Inexistencia de similitud confundible:

El análisis integral y comparativo de los signos ARMOR y ARMADURA, conforme a los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la doctrina reiterada de la Superintendencia de Industria y Comercio, demuestra que no existe similitud ortográfica, fonética ni conceptual suficiente para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre los signos enfrentados. La coincidencia parcial en la raíz “ARM” constituye un elemento de uso común asociado al concepto de protección, que carece por sí mismo de distintividad y no determina confundibilidad.

4.2. Suficiente distintividad del signo solicitado:

El signo **ARMADURA** (Mixta) posee una estructura gráfica, fonética y conceptual autónoma, amplia y claramente diferenciada de **ARMOR**, lo que le confiere una distintividad intrínseca suficiente para actuar eficazmente como indicador de origen empresarial dentro del mercado relevante, incluso frente a marcas coexistentes con radicales similares.

4.3. Coexistencia pacífica y derechos previos del solicitante:

El solicitante Sr. **Benjamín Pinto Gutiérrez** es titular de derechos previos sobre la marca ARMADURA y sobre un nombre comercial relacionado, los cuales han coexistido sin conflicto alguno con diversos registros que incorporan la raíz “ARM”, incluida la propiedad marcaria del opositor. Esta coexistencia en el mercado durante años sin evidencia de riesgos reales de confusión reafirma la compatibilidad entre los signos y la viabilidad registral de la marca solicitada.

4.4. Inaplicabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486:

Al demostrarse que no se cumple el primer presupuesto de la causal —existencia de similitud que genere riesgo de confusión—, resulta improcedente el análisis del segundo (conexidad competitiva). En consecuencia, la causal invocada por el opositor no es procedente en el presente caso.

4.5 Plena registrabilidad del signo ARMADURA (Mixta):

Al tratarse de un signo distintivo, diferenciado, no confundible y que goza de presencia previa en el mercado, y ante la falta de sustento jurídico y probatorio de la oposición presentada, la marca **ARMADURA** (Mixta) cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en la normativa marcaria colombiana.

V. PETICIÓN

5.1 Que se declare infundada la oposición presentada por la sociedad **INDECAUCHO CIA LTDA.**

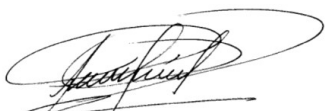
5.2 Que como consecuencia de los anterior se conceda el registro de la marca **ARMADURA** (Mixta) para identificar productos de la clase 9ª y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre del señor Benjamín Pinto Gutierrez.

Vi. PRUEBAS

Solicito a su despacho tener como pruebas los siguientes certificados de registro de propiedad del Sr. Benjamín Pinto Gutierrez, solicitante de la marca **ARMADURA**.

MARCA	CERTIFICADO	FECHA SOL.	CONCESIÓN	CLASE
	724718	17/MAR/2022	17/MAR/2032	Clase 9 Internacional, Cascos de seguridad, arneses de seguridad en cuanto a protección contra caídas y para pararlas, que nos sean equipos deportivos, arneses de seguridad para los trabajadores en cuanto a protección contra caídas y para pararlas, respiradores de protección para uso industrial.
	16787	18/MAR/2003	30/04/2003	Actividades mercantiles relacionadas o afines con todos los productos comprendidos en la clase 17 internacional, como caucho, gutapercha, goma, amianto, mica productos de estas materias plásticas semielaboradas, materiales que sirven para calafetear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.

Cordialmente,



RUSSELL YADIR RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C. No. 7.166.069 de Bogotá.
T. P. A. No. 103.374. del C.S.J.