

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 100476

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 2 de mayo de 2025, **APPINIT S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **F.I.N.D.** (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9° y 42° de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067 del 19 de mayo de 2025, **GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD**, presentó oposición contra la clase 9° Internacional con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…)

I. HECHOS

1. El 2 de mayo de 2025, la empresa APPINIT S.A.S. solicitó el registro de la marca “F.I.N.D.” (Nominativa) para identificar los productos de las clases 9 internacional.
2. Dicha solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 1067 del 19 de mayo 2025.

Mi representado, la sociedad GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., es titular de la siguiente marca en Colombia:

COLOMBIA

Marca	Tipo	Clase	Certificado	Vigencia País	País
Find N	Nominativa	9	721895	13/07/2031	Colombia
Find N Flip	Nominativa	9	757198	10/02/2023	Colombia
FIND X	Mixta	9	SD2023/0088763	Bajo examen de fondo	Colombia
OPPO Find X	Nominativa	9,35	686861	26/07/2031	Colombia
OPPO Find	Nominativa	9,35	686863	26/07/2031	Colombia

“(…)

V. SIMILITUD GRAMATICA-VISUAL

Esta radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. Desde este punto de vista observamos que el signo solicitado se reproduce de manera idéntica con las marcas previamente registrada por mi

¹ **9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.



Ref. Expediente N° SD2025/0040489

mandante, veamos:

Los signos objeto del cotejo son las siguientes:

COMPARACION SIMULTANEA

MARCAS REGISTRADAS	SIGNO SOLICITADO
Find N Find N Flip FIND X OPPO Find X OPPO Find	F.I.N.D.

Como se puede apreciar del cuadro anterior, los signos en conjunto FIND N, FIND N FLIP, FIND X y F.I.N.D. al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que comparten una misma estructura gramatical caracterizada por el uso de la expresión inicial F.I.N.D. sin que los puntos que lo separen sean suficientes para darle distintividad a la marca solicitada pues esta similitud causará irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación respecto de su origen empresarial, creyendo erróneamente que los cambios existentes entre los signos, en relación con los puntos que separan la marca corresponden a diferentes líneas de productos a ofrecer en el mercado por parte del mismo empresario titular.

De lo anterior podemos inferir que los signos guardan una identidad inevitable, generando confusión y error al consumidor, quien se guía por factores mentales conocidos o vagamente recordados, cuyo criterio analítico se basa en reglas y principios esenciales al momento de su adquisición y estos factores se perciben en los signos analizados, como:

FIND N, FIND N FLIP, FIND X y F.I.N.D.
Vs
F.I.N.D.

Al efectuar el análisis sucesivo y comparativo de la marca FIND N, FIND N FLIP, FIND X en la que predomina el elemento denominativo, frente a la marca y F.I.N.D., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí en los aspectos fonéticos y nominales, lo que da la posibilidad de confusión. La coincidencia y secuencia de las vocales y la ubicación de las consonantes hacen que se presente una estructura gramatical idéntica en ambas marcas, que se traslada al campo fonético veamos:

(...)

Al comparar los signos deben tomarse en cuenta principalmente las características capaces de ser recordadas en el público consumidor, las cuales se encuentran íntimamente vinculadas a la capacidad de diferenciación que puede tener el sector relevante de los consumidores, el mismo que está determinado por la naturaleza de los productos a distinguir.

Al analizar los signos en conflicto adoptamos los criterios o reglas en que debe apoyarse quien realiza la comparación, como:

A. Afinidad visual en los signos. La existencia del mismo elemento gramatical dentro de la marca solicitada, genera identidad de signos en un primer impacto visual, pues el consumidor reconoce la marca FIND N, FIND N FLIP, FIND X cuya afinidad visual se funde de manera exacta en el signo solicitado F.I.N.D. pues los puntos que agrega a cada letra no conceden una diferenciación suficiente con respecto a las marcas registradas.

B. Identidad de componentes. En efecto el término FIND N, FIND N FLIP, FIND X de



Ref. Expediente N° SD2025/0040489

las marcas registradas se reproduce de manera idéntica en el signo solicitado F.I.N.D., pues tanto su gramática como su fonética se perciben de igual forma.

C. Contexto estructural gramatical. Los signos mantienen el mismo contexto estructural y gramatical, donde los elementos gramaticales FIND N, FIND N FLIP, FIND X / F.I.N.D. son los primordiales.

D. Acentuación idéntica de elementos. Ya se ha demostrado cómo la parte solicitante reproduce las marcas registrada FIND N, FIND N FLIP, FIND X la cual generan confusión en un primer plano visual al consumidor, pues su contexto gramatical y auditivo lo confundirán, además de solicitarse para productos de la misma naturaleza en la clase 9 internacional.

En efecto, los signos guardan una similitud inevitable, generando confusión y error al consumidor, quien se guía por factores mentales conocidos o vagamente recordados, cuyo criterio analítico se basa en reglas y principios esenciales al momento de su adquisición y estos factores se perciben en los signos analizados.

(...)

El signo solicitado confunde inequívocamente al consumidor, desde el punto visual, gramatical, fonético y conceptual, al ofrecer un servicio cuyas características son básicamente las mismas de las marcas registradas, tal y como lo analizaremos en el acápite de identidad de productos.

V. SIMILITUD FONÉTICA

Uno de los hechos más relevantes de la semejanza fonética, está dado por el hecho de que las marcas solicitada tengan la misma cantidad de sílabas y letras de las marcas registradas, . Los signos en conflicto al ser pronunciados tienen una fonética idéntica.

FIND /F.I.N.D./ FIND /F.I.N.D./ FIND /F.I.N.D./ FIND /F.I.N.D./ FIND /F.I.N.D./ FIND /F.I.N.D./

El aspecto fonético, entre las denominaciones es esencialmente idéntico, su sonido se emite de igual forma, por lo que, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta al consumidor, estos signos se confunden el uno con el otro; auditivamente el elemento determinante es " FIND vs F.I.N.D." el que se percibe de manera idéntica en ambos conjuntos marcarios, cuya resonancia se emite de manera intuitivo, una misma resonancia, que el consumidor no distingue al escucharla.

La existencia de un solo elemento gramatical idéntico o similar en el signo solicitado hace que auditivamente se emita un mismo sonido, generando confusión acústica y sensorial de términos.

En atención a dicha identidad, el Tribunal el Acuerdo de Cartagena en el proceso 9-IP-94 señala que: "Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz primera Silaba o sílabas diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gramática y fonética".

VI. SIMILITUD CONCEPTUAL

Tanto la Superintendencia como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han indicado en infinidad de fallos que, en la comparación de dos signos, reviste particular y esencial relevancia el concepto o la expresión semántica o ideológica de los mismos.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

(...)

De acuerdo con la jurisprudencia señalada, el criterio fundamental para decidir la existencia o inexistencia de confundibilidad radica en la coincidencia o identidad del significado conceptual de las marcas en conflicto. En este caso se concibe un significado conceptual de marcas que enredan al consumidor, lo que impide que puedan coexistir en el mercado.

La Superintendencia de Industria y Comercio debe tener en cuenta que el medio comparativo referente al contenido conceptual de las marcas es de aplicación preferente sobre los otros, como sería el análisis en plano fonético o auditivo o visual o gráfico, en la medida en que esta distintividad ideológica se convierte en el principal factor diferenciador y excluyente de todos los demás.

VII. IDENTIDAD DE PRODUCTO

Uno de los principios que rige el Derecho Marcario es el de la Especialidad de Clases, en virtud del cual el registro de una marca otorga protección a su titular únicamente respecto de la clase en la cual fueron registrados los productos o servicios, por lo que una misma denominación o denominaciones similares pueden estar a nombre de diferentes titulares en diferentes clases.

Sin embargo, éste no es un principio absoluto en tanto permite dos excepciones como es el caso de las marcas notorias conocidas y cuando el uso de una marca para servicios o productos de clases distintas es susceptible de inducir a error a los consumidores. A continuación, hacemos relación a este tipo de clases, las cuales, por su naturaleza, se convierten en marcas conexas, como se presenta en nuestro caso, las cuales inducen a que el público consumidor disponga de productos de la clase 09; Internacional, bajo el signo F.I.N.D. ,convencido de que se trata de productos con el mismo origen empresarial de los productos de la clase 09 Internacional, distinguidos con la misma marca FIND N, FIND N FLIP, FIND X.

(...)

De una lectura de las coberturas, se establece que los productos solicitados presentan una clara conexidad competitiva con los productos de las marcas registradas, por ser los mismos productos y servicio ofrecido de la marca registrada, al ser productos cuya naturaleza es esencial para su uso entre ellos, esto es clase 9 registrada – como son "software" y "computadora", que son idénticos o similares a los productos registrados, tales como "Programas de computadora, registrados; Software de juegos de computadora, descargable; Programas informáticos, descargables; Aplicaciones de software para teléfonos inteligentes, descargables" en la Clase 09 de las inscripciones anteriores del oponente.

De los productos y servicios que se relacionan en el cuadro anterior, se pueden evidenciar fácilmente que los consumidores pensarían que la marca solicitada posee un mismo origen empresarial, por lo cual es evidente que desde lo que un consumidor encuentra en la realidad del mercado resulta lógico que haga ese razonamiento, por lo cual es evidente que entre los productos y servicios comparados hay una relación por el criterio de la razonabilidad.

Al aplicar este parámetro a los productos y servicios de las marcas comparadas, y siguiendo con los productos analizados, en el presente caso es evidente que productos consistentes en coberturas de software, como los de la marca opositora, se usan de manera complementaria con productos y servicios de la marca solicitada, pues estos últimos para poder ser usados por un consumidor, requieren ser utilizados los productos de la marca opositora.

"Razonabilidad". es razonable pensar que los productos cotejados puedan ser ofrecidas por el mismo empresario, máxime cuando se ubican en sectores y áreas

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

afines con la tecnología y software,. Es así como se evidencia que tanto los productos solicitados como los productos amparados por la marca registrada, contienen una estrecha relación de razonabilidad, en donde el consumidor promedio erróneamente puede establecer y asociar los signos a un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, cabe resaltar que estos productos pueden compartir los "mismos canales de comercialización", "promoción" y "publicidad", configurando una mayor conexidad competitiva, en donde se suele encontrar en el mercado establecimientos especializados dedicados a la venta de productos de tecnología y software, en los cuales, los signos analizados podrían llegar a coincidir.

Esto conllevaría a que se genere una percepción errónea por parte del consumidor de que se trata de productos que tienen un mismo origen, y que han incursionado en sectores afines, a los cuales usualmente acude el empresario para fortalecer su esquema de negocios.

"Complementariedad". La complementariedad se da en una relación de necesidad de los productos de las marcas al ser usados por los usuarios, lo cual se da perfectamente en el presente caso, pues de la única manera que un usuario tecnología y software puede usar es precisamente con la ayuda, productos fotográficos, cinematográficos, entre otros productos de la clase protegida por el opositor, lo cual permite ver con total claridad la relación de complementariedad que hay entre los productos de las marcas registrada y los productos de la clase solicitada.

Las marcas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un elemento común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento para productos y servicios similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores. Debido a que de su análisis fonético, ortográfico y conceptual se desprende la conclusión que la marca solicitada " F.I.N.D. (Nominativa)"no es distintiva respecto a las marcas registrada FIND N, FIND N FLIP, FIND X, y debido a que existe una conexión competitiva de los productos que la marca solicitante pretende distinguir respecto a los productos de la marca registrada, la petición de registro del solicitante no está llamada a prosperar.

En consecuencia el solicitante no tuvo en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136literal a) de la Decisión486,seencuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a clases distintas y con criterios de conexión competitiva.

VIII. Principio de interdependencia:

En virtud de la teoría de la interdependencia de factores: A mayor similitud entre los signos, mayores deben ser las diferencias entre los productos/servicios cotejados y viceversa. En este caso, dicho presupuesto no se cumple. Por ello, el consumidor promedio será indudablemente inducido a error, sobre todo si se tiene en cuenta la conexidad entre los productos y servicios confrontados.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

(...)”

Que dentro del término concedido para tal efecto, **APPINIT S.A.S.**, no dio respuesta a la oposición.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)”.

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con las marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	Find N	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.	SD2021/0108699	11	9	Marca	Registrada	13 jul.2031
Nominativa	Find N Flip	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD	SD2023/0028871	11	9	Marca	Registrada	10 feb. 033
Mixta	FIND X	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD	SD2023/0088763	12	9	Marca	Registrada	23 sept 2035
Nominativa	OPPO Find X	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD	SD2020/0101863	11	9, 35	Marca	Registrada	26 jul. 2031
Nominativa	OPPO Find	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD	SD2020/0101889	11	9, 35	Marca	Registrada	26 jul. 2031

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encontró un registro marcario para ser tenido en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	APPLE FIND MY	APPLE INC.	SD2021/0050801	11	9, 38, 42	Marca	Registrada	27 dic. 2031
Mixta	Find My	APPLE INC	SD2020/0045462	11	9	Marca	Registrada	21 abr. 2030
Nominativa	FIND MY	APPLE INC	SD2020/0000092	11	9	Marca	Registrada	15 nov. 2029

complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifricio) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0040489

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
F.I.N.D. (Nominativa)

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa. Se encuentra compuesto por la expresión **F.I.N.D.**

Signos opositores
F I N D X FIND X (Mixta) FIND N / FIND N FLIP / OPPO FIND X / OPPO FIND (Nominativas)

Los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa. El signo de naturaleza mixta se encuentra compuesto por la expresión **FIND X** en grafía especial. Por otro lado, los signos nominativos se componen de las expresiones **FIND N / FIND N FLIP / OPPO FIND X / OPPO FIND**.

Antecedentes
 Find My FIND MY (Mixta) FIND MY / APPLE FIND ME (Nominativas)

Los signos traídos de oficio son de naturaleza mixta y nominativa. El signo de naturaleza mixta se compone por la expresión **FIND MY** en grafía especial color negro, sobre esta, se ubica la figura de un radar color verde, en el medio se ubica un punto color azul y delineado con color blanco, este se enmarca dentro de un fondo color gris. Por su parte los signos nominativos, se encuentran compuestos por las expresiones **FIND MY** y **APPLE FIND ME**.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos y nominativos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁴

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).⁵*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- “a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”**⁷*

Comparación entre signos nominativos

En cuanto a la comparación de signos nominativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que deben ser tenidas en cuenta las siguientes reglas de comparación:

“(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.⁸

Análisis comparativo con las marcas opositoras FIND X / FIND N / FIND N FLIP / OPPO FIND X / OPPO FIND

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Esta dirección encuentra que es el elemento nominativo del signo solicitado el que guarda preponderancia entre el conjunto marcario, toda vez que son las palabras las que guardan mayor grado de recordación en la mente de las personas, por ser las palabras la forma en que los consumidores se refieren a los productos identificados por los signos distintivos.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **F.I.N.D** y **FIND X / FIND N / FIND N FLIP / OPPO FIND X / OPPO FIND** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, como quiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Así las cosas, el hecho de que los signos cotejados **F.I.N.D** y **FIND X / FIND N / FIND N FLIP / OPPO FIND X / OPPO FIND** compartan los mismos grafemas **FIND** en la misma ubicación, genera que los signos sean similarmente confundibles en el aspecto ortográfico y fonético, sin que los elementos diferentes del signo solicitado a registro, como la incorporación de puntos entre las letras y la incorporación de elementos diferentes en los signos opositores, sean suficientes para diferenciarlos del signo solicitado, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos.

De conformidad con lo anterior, los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados. En efecto las expresiones comparadas **F.I.N.D** y **FIND** no cambian, y la adición en los signos opositores de las letras y expresiones **X, N, N FLIP, OPPO**, no genera una gran diferenciación sonora pues la marca solicitada **F.I.N.D** al pronunciarse, resulta muy similares a la pronunciación de las marcas registradas previamente **FIND X / FIND N / FIND N FLIP / OPPO FIND X / OPPO FIND**, lo cual puede llevar a un consumidor desprevenido a incurrir en riesgo de confusión, dado que recordemos, el consumidor guarda un recuerdo imperfecto de las marcas.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

Considerando lo expuesto, y teniendo en cuenta la obligación de esta oficina de velar por los derechos de propiedad industrial legalmente concedidos, es menester evitar la vulgarización de las marcas que se encuentran registradas y vigentes, la cual puede darse, entre otros, cuando se permite el registro de signos conceptualmente confundibles con marcas registradas y que identifican servicios o productos relacionados.

De aceptarse la estrategia de agregar puntos separando cada letra en el signo solicitado, sin que añadan una alta variación fonética u ortográfica, ni ningún contenido conceptual, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado, despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria.

Sumado a lo anterior, se induciría al consumidor a error, quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituyen una variación y/o innovación de la marca que sirve de antecedente. Así las cosas, y ante las semejanzas anotadas esta Dirección considera que el signo solicitado podría inducir a error al consumidor, al confundir el origen empresarial de los signos y pensar, con justa causa, que el empresario está desarrollando una nueva línea de negocio, junto con una renovación marcaría cuando realmente no es así.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Análisis comparativo con las marcas traídas de oficio FIND MY / APPLE FIND ME / FIND MY

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Esta dirección encuentra que es el elemento nominativo del signo solicitado el que guarda preponderancia entre el conjunto marcario, toda vez que son las palabras las que guardan mayor grado de recordación en la mente de las personas, por ser las palabras la forma en que los consumidores se refieren a los productos identificados por los signos distintivos.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **FIND MY / APPLE FIND ME / FIND MY** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, como quiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Así las cosas, el hecho de que los signos cotejados **F.I.N.D** y **FIND MY / APPLE FIND ME / FIND MY** compartan los mismos grafemas **FIND**, genera que los signos sean similarmente confundibles en el aspecto ortográfico y fonético, sin que los elementos diferentes del signo solicitado a registro, como la incorporación de puntos entre las letras y la incorporación de elementos diferentes en los signos opositores, sean suficientes para diferenciarlos del signo solicitado, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos.

De conformidad con lo anterior, los signos analizados son similarmente confundibles, dado

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados. En efecto las expresiones comparadas **F.I.N.D** y **FIND** no cambian, y la adición en los signos antecedentes de las letras y expresiones **MY / APPLE / ME / MY**, no genera una gran diferenciación sonora pues la marca solicitada **F.I.N.D** al pronunciarse, resulta muy similares a la pronunciación de las marcas registradas previamente **FIND MY / APPLE FIND ME / FIND MY**, lo cual puede llevar a un consumidor desprevenido a incurrir en riesgo de confusión, dado que recordemos, el consumidor guarda un recuerdo imperfecto de las marcas.

Considerando lo expuesto, y teniendo en cuenta la obligación de esta oficina de velar por los derechos de propiedad industrial legalmente concedidos, es menester evitar la vulgarización de las marcas que se encuentran registradas y vigentes, la cual puede darse, entre otros, cuando se permite el registro de signos conceptualmente confundibles con marcas registradas y que identifican servicios o productos relacionados.

De aceptarse la estrategia de agregar puntos separando cada letra en el signo solicitado, sin que añadan una alta variación fonética u ortográfica, ni ningún contenido conceptual, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado, despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria.

Sumado a lo anterior, se induciría al consumidor a error, quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituyen una variación y/o innovación de la marca que sirve de antecedente. Así las cosas, y ante las semejanzas anotadas esta Dirección considera que el signo solicitado podría inducir a error al consumidor, al confundir el origen empresarial de los signos y pensar, con justa causa, que el empresario está desarrollando una nueva línea de negocio, junto con una renovación marcaria cuando realmente no es así.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva con las marcas opositoras FIND X / FIND N / FIND N FLIP / OPPO FIND X / OPPO FIND

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

SD2021/0108699

Productos

(9): Teléfonos celulares; teléfonos inteligentes.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

SD2023/0028871

(9): Ordenadores; periféricos informáticos; software de ordenador [programas grabados]; ordenadores electrónicos [ordenadores portátiles]; publicaciones electrónicas descargables; programas informáticos [software descargable]; software de juegos informáticos grabados; software de juegos informáticos descargables; memorias USB; tabletas electrónicas; gafas inteligentes; relojes inteligentes; terminales interactivos de pantalla táctil; robots humanoides con inteligencia artificial para la investigación científica; aplicaciones de software para teléfonos móviles, descargables; organizadores personales digitales [PDA]; plataformas de software informático grabado o descargable; ordenadores portátiles ponibles; software de juegos de realidad virtual; pantallas de cristal líquido; software de juegos informáticos descargable de redes informáticas mundiales; pantallas de diodos electroluminiscentes; Lectores de tarjetas USB; podómetros; máquinas de dictar; aparatos de reconocimiento facial; básculas de baño; transmisores de señales electrónicas; aparatos telefónicos; aparatos para sistemas globales de determinación de la posición [GPS]; teléfonos inteligentes; teléfonos móviles; teléfonos móviles; seguidores de actividad ponibles; estuches para teléfonos inteligentes; películas protectoras para teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos utilizados como accesorios de teléfonos inteligentes; soportes especialmente diseñados para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; dispositivos de navegación GPS; soportes telefónicos para coches; aparatos de transmisión de sonido; reproductores multimedia portátiles; lectores de libros electrónicos; auriculares; cascos con micrófono de realidad virtual; monitores de visualización de vídeo ponibles; televisores de alta definición; televisores DMB (difusión multimedia digital); brazos extensibles para autofotos [monopies de mano]; lentes para autofotos; aparatos de enseñanza audiovisual; hilos eléctricos; cables USB; semiconductores; chips electrónicos; clavijas eléctricas; pantallas de vídeo; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos conductores de luz]; extintores; aparatos de radiología para uso industrial; dispositivos de protección personal contra accidentes; instalaciones eléctricas antirrobo; gafas ópticas; baterías eléctricas; fuentes de alimentación portátiles en forma de baterías recargables; baterías recargables; cargadores inalámbricos; cargadores USB; cargadores para cigarrillos electrónicos; dibujos animados; aparatos e instrumentos ópticos; software de reconocimiento de gestos; escáneres biométricos; almohadillas auriculares para cascos auriculares; radiadores de refrigeración de clip trasero diseñados para teléfonos inteligentes.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

SD2023/0088763

(9): Aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles; Tabletás; Relojes inteligentes; gafas inteligentes; Celulares; Soportes adaptados para teléfonos móviles y smartphones; Correas para teléfonos móviles; Palos para selfies para uso con teléfonos inteligentes; Teléfonos inteligentes; Películas protectoras adaptadas para teléfonos inteligentes; Fundas para teléfonos inteligentes; Fundas para teléfonos inteligentes; Armarios para altavoces; Auriculares; Cables USB; Cargadores inalámbricos para teléfonos inteligentes; Baterías eléctricas; Cargadores de batería.

SD2020/0101863

(9): Teléfonos inteligentes; teléfonos celulares; televisores; aplicaciones de software descargables para teléfonos inteligentes; audífonos; estuches para teléfonos celulares; cables de datos; adaptadores de corriente; baterías para teléfonos celulares; cargadores de pilas y baterías.

SD2020/0101889

(9): Teléfonos inteligentes; teléfonos celulares; televisores; aplicaciones de software descargables para teléfonos inteligentes; audífonos; estuches para teléfonos celulares; cables de datos; adaptadores de corriente; baterías para teléfonos celulares; cargadores de pilas y baterías.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva de clase 9° solicitada, frente a las clase 9° opositoras

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como:

“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”

Resulta acertado asumir que existe conexidad competitiva, por principio de razonabilidad, entre los productos de las clase 9° y 9° internacional, tomando en cuenta que tanto los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, y los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, ordenadores; periféricos informáticos; software de ordenador [programas grabados]; ordenadores electrónicos [ordenadores portátiles]; relojes inteligentes, entre otros, son productos tecnológicos e informáticos, en este orden de ideas, si nos ubicamos en la posición de las personas que los adquieren podemos observar que es razonable que estos puedan asociarlos a un mismo origen empresarial, pues es habitual que se encuentren en góndolas o estantes cercanos, o que sean ofrecidos por un mismo empresario siendo parte de su mismo portafolio, todo ello distante a la realidad.

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

En el caso que nos atañe, es posible observar gran similitud entre los signos cotejados, encontrándose ésta al límite de la identidad, por tanto mayor debería ser la diferenciación entre los productos, situación que no se ve reflejada en este caso. Por tanto, la negación del signo impide el riesgo de confusión o asociación.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de comercialización, hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Por lo anterior es que se predica que estos productos pueden compartir los mismos canales de comercialización, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor.

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Análisis de conexidad competitiva de clase 42° solicitada, frente a las clase 9° opositoras

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como:

“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la

Resolución N° 100476

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)

Resulta acertado asumir que existe conexidad competitiva, por principio de razonabilidad, entre los productos de las clase 42º y 9º internacional, tomando en cuenta que tanto los servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, como los productos de software para ordenadores, juegos, aplicaciones y software informático, entre otros, son productos tecnológicos e informáticos, en este orden de ideas, si nos ubicamos en la posición de las personas que los adquieren podemos observar que es razonable que estos puedan asociarlos a un mismo origen empresarial, pues es habitual que se encuentren en góndolas o estantes cercanos, o que sean ofrecidos por un mismo empresario siendo parte de su mismo portafolio, todo ello distante a la realidad.

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

En el caso que nos atañe, es posible observar gran similitud entre los signos cotejados, encontrándose ésta al límite de la identidad, por tanto mayor debería ser la diferenciación entre los productos, situación que no se ve reflejada en este caso. Por tanto, la negación del signo impide el riesgo de confusión o asociación.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de comercialización, hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Por lo anterior es que se predica que estos productos pueden compartir los mismos canales de comercialización, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor.

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Complementariedad

Esta Dirección observa que entre las coberturas de los signos bajo análisis existe una relación de complementariedad, toda vez que para el desarrollo de actividades

Resolución N° 100476

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

relacionadas con sectores como los servicios científicos y tecnológicos, de investigación, entre otros (Clase 42º), es imprescindible el uso de productos informáticos y de tecnología (Clase 9º).

Dicho sea de paso, en el presente caso debe darse aplicación a la teoría de la interdependencia. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de la siguiente forma:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

Así, las cosas, la determinación de si dos signos son o no confundibles debe hacerse teniendo en cuenta el grado de similitud entre los signos y el grado de similitud entre los productos y servicios que distinguen. De esta forma, un alto grado de similitud entre los signos hace que no sea necesario que la relación entre los productos y servicios sea tan estrecha para negar el registro del signo posterior.

Por el contrario, si las marcas se solicitan para distinguir los mismos productos o servicios, el grado de similitud entre los signos no debe ser tan acentuado para que deba negarse el registro, al ser factible el riesgo de confusión.

En vista de lo anteriormente expuesto, dada la evidente similitud entre las marcas enfrentadas y la estrecha cercanía entre los productos y servicios cobijados por las mismas, no es posible que las mismas coexistan en el mercado sin generar confusión o riesgo de asociación para el consumidor. Por lo anteriormente, la causal anteriormente analizada y alegada por el opositor, está llamada a prosperar.

Conexión competitiva con las marcas traídas de oficio FIND MY / APPLE FIND ME / FIND MY

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

SD2021/0050801

Producto y servicios

9: Computadores; hardware de computador; computadores portátiles; computadores tipo tablet; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicación inalámbrica para la



transmisión de voz, datos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia; aparatos de comunicación en red; dispositivos electrónicos digitales de mano capaces de proporcionar acceso a Internet y de enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware de computador portátil; dispositivos electrónicos digitales portátiles capaces de proporcionar acceso a Internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes; anillos inteligentes; rastreadores de actividad portables; pulseras conectadas [instrumentos de medida]; lectores de libros electrónicos; software de computador; software para uso en la revisión, almacenamiento, organización y reproducción de contenido de audio y video; software para uso en la organización, transmisión, manipulación, reproducción, procesamiento, transmisión, reproducción y revisión de audio, video, imágenes y otro contenido multimedia en dispositivos electrónicos digitales; software de desarrollo de aplicaciones; software de juegos informáticos; contenido de audio, video y multimedia pregrabado descargable; transmisiones web y podcasts descargables con audio, video y otras transmisiones multimedia descargables en los campos de música, televisión, películas, libros, noticias, conciertos, radio, deportes, juegos, eventos culturales y programas educativos y relacionados con el entretenimiento; archivos y grabaciones de audio, video y multimedia digitales descargables con música, televisión, películas, libros, noticias, conciertos, radio, deportes, juegos, eventos culturales y programas educativos y relacionados con el entretenimiento; dispositivos periféricos informáticos; dispositivos periféricos para computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos, televisores, decodificadores y reproductores y grabadoras de audio y video; periféricos portátiles para usar con computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, anillos inteligentes, auriculares, auriculares, televisores, decodificadores y reproductores y grabadoras de audio y video; aparatos de identificación y autenticación biométricos; acelerómetros; altímetros; aparatos de medición de distancia; aparatos de grabación de distancia; podómetros; aparatos de medición de presión; indicadores de presión; monitores, pantallas de visualización, monitores montados en la cabeza y auriculares para uso con computadores, teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores de audio y vídeo; pantallas de realidad virtual y aumentada, gafas, controladores y

auriculares; gafas 3d; gafas; gafas de sol; lentes para gafas; vidrio óptico; productos ópticos; aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones, almohadillas para ratón, impresoras, unidades de disco y discos duros; aparatos de grabación y reproducción de sonido; reproductores y grabadores de audio y vídeo digitales; altavoces de audio; amplificadores y receptores de audio; aparatos de audio para automóviles; aparatos de grabación de voz y reconocimiento de voz; auriculares; audífonos; micrófonos; televisores; receptores y monitores de televisión; decodificadores; radios; transmisores y receptores de radio; interfaces de usuario para computadores a bordo de vehículos de motor y dispositivos electrónicos, a saber, paneles de control electrónicos, monitores, pantallas táctiles, controles remoto, estaciones de acoplamiento, conectores, interruptores y mandos activados por voz; sistemas de posicionamiento global (dispositivos GPS); instrumentos de navegación; aparatos de navegación para vehículos [computadores a bordo]; controles remotos para controlar computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, reproductores y grabadores de audio y vídeo, televisores, decodificadores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa y sistemas de entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, dispositivos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, receptores, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores, decodificadores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa y sistemas de entretenimiento; aparatos de almacenamiento de datos; chips de computador; baterías; cargadores de baterías; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, muelles, estaciones de acoplamiento y adaptadores para uso con computadores, teléfonos móviles, computadores portátiles, periféricos de computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores y decodificadores; pantallas táctiles interactivas; interfaces para computadores, pantallas de computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores de audio y vídeo; películas protectoras adaptadas para pantallas de computador, pantallas de teléfonos móviles y pantallas inteligentes; partes y accesorios para computadores, periféricos de computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes

inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, receptores, reproductores y grabadores de audio y vídeo, televisores y decodificadores; bolsos, estuches, fundas, mangas y cordones para computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, decodificadores y reproductores y grabadores de audio y vídeo; palos para selfie; cargadores para cigarrillos electrónicos; collares electrónicos para entrenar animales; agendas electrónicas; aparatos para verificar sellado del correo; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de monedas; máquinas para dictar; marcadores de reborde; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para productos; máquinas de selección de premios; máquinas de facsímil; aparatos e instrumentos de pesaje; medidas; tableros de anuncios electrónicos; aparatos de medición; obleas [rodajas de silicio]; circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos conductores de luces [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; paneles solares para la producción de electricidad; obleas solares; baterías solares; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y equipos de salvamento; alarmas de silbato; dibujos animados; iluminadores de huevos; silbidos de perros; imanes decorativos; cercas electrificadas; retardadores de coche controlados por control remoto portátil.

42: Diseño y desarrollo de hardware, software, periféricos, y juegos informáticos y de video; servicios de consultoría de hardware y software informáticos; programación de computadores; diseño de bases de datos informáticas; almacenamiento de datos electrónicos; servicios de computación en la nube; alquiler de hardware, software, y periféricos informáticos; suministro de software en línea no descargable; servicios de consulta para desarrollar sistemas informáticos, bases de datos y aplicaciones; consultoría en seguridad informática y seguridad de datos; servicios de cifrado de datos; suministro de información de hardware o software en línea; mantenimiento, reparación y actualización de hardware, software, periféricos, y aplicaciones informáticas; servicios de soporte técnico, diagnóstico y resolución de problemas de hardware y software informáticos, y servicios de asistencia informática; servicios de creación, diseño, y mantenimiento de sitios web; servicios de alojamiento de sitios web; suministro de motores de búsqueda para obtener datos a través de Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; creación de índices de información en línea, sitios y otros recursos disponibles en Internet y otras redes de

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

comunicaciones electrónicas; servicios de cartografía y mapeo; acceso a un portal de Internet que permite a los usuarios obtener una vista previa y descargar libros, publicaciones y otros documentos electrónicos; acceso a un portal de Internet que permite a los usuarios obtener una vista previa y descargar libros, publicaciones y otros documentos electrónicos; servicios científicos y tecnológicos; servicios de diseño industrial; servicios de análisis e investigación industrial; investigación médica; laboratorios médicos; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo mencionado.

SD2020/0045462

9: Software informático descargable para buscar, localizar, visualizar y compartir la ubicación geográfica de personas y productos electrónicos de consumo, envío de notificaciones sobre la ubicación geográfica de personas, localización de productos electrónicos de consumo perdidos o desaparecidos y evitar el acceso no autorizado a productos electrónicos de consumo.

SD2020/0000092

9: Software informático descargable para buscar, localizar, visualizar y compartir la ubicación geográfica de personas y productos electrónicos de consumo, envío de notificaciones sobre la ubicación geográfica de personas, localización de productos electrónicos de consumo perdidos o desaparecidos y evitar el acceso no autorizado a productos electrónicos de consumo.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva de clase 9° solicitada, frente a las clase 9° antecedentes

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como:

“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”

Resulta acertado asumir que existe conexidad competitiva, por principio de razonabilidad, entre los productos de las clase 9° y 9° internacional, tomando en cuenta que tanto los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, y computadores; hardware de computador; computadores portátiles; computadores tipo tablet; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia; aparatos de comunicación en red; dispositivos electrónicos digitales de mano capaces de proporcionar acceso a Internet y de enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware de computador portátil; dispositivos electrónicos digitales portátiles capaces de proporcionar acceso a Internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes; anillos inteligentes; rastreadores de actividad portables; pulseras conectadas [instrumentos de medida]; lectores de libros electrónicos; software de computador; software para uso en la revisión, almacenamiento, organización y reproducción de contenido de audio y video; software para uso en la organización, transmisión, manipulación, reproducción, procesamiento, transmisión, reproducción y revisión de audio, video, imágenes y otro contenido multimedia en dispositivos electrónicos digitales; software de desarrollo de aplicaciones; software de juegos informáticos; contenido de audio, video y multimedia pregrabado descargable; transmisiones web y podcasts descargables con audio, video y otras transmisiones multimedia descargables en los campos de música, televisión, películas, libros, noticias, conciertos, radio, deportes, juegos, eventos culturales y programas educativos y relacionados con el entretenimiento; archivos y grabaciones de audio, video y multimedia digitales descargables con música, televisión, películas, libros, noticias, conciertos, radio, deportes, juegos, eventos culturales y programas educativos y relacionados con el entretenimiento; dispositivos periféricos informáticos; dispositivos periféricos para computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos, televisores, decodificadores y reproductores y grabadoras de audio y video; periféricos portátiles para usar con computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, anillos inteligentes, auriculares, auriculares, televisores, decodificadores y reproductores y grabadoras de audio y video; aparatos de identificación y autenticación biométricos; acelerómetros; altímetros; aparatos de medición de distancia; aparatos de grabación de distancia; podómetros; aparatos de medición de presión; indicadores de presión; monitores, pantallas de visualización, monitores montados en la cabeza y auriculares para uso con computadores, teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores de audio y vídeo; pantallas de realidad virtual y aumentada, gafas, controladores y auriculares; gafas 3d; gafas; gafas de sol; lentes para gafas; vidrio óptico; productos ópticos; aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones, almohadillas para ratón, impresoras, unidades de disco y discos duros; aparatos de grabación y reproducción de sonido; reproductores y grabadores de audio y vídeo digitales; altavoces de audio; amplificadores y receptores de audio; aparatos de audio para automóviles; aparatos de grabación de voz y reconocimiento de voz; auriculares; audífonos; micrófonos; televisores; receptores y monitores de televisión; decodificadores; radios; transmisores y receptores de radio; interfaces de usuario para computadores a bordo de vehículos de motor y dispositivos electrónicos, a saber, paneles de control electrónicos, monitores, pantallas táctiles, controles remoto, estaciones de acoplamiento, conectores, interruptores y mandos activados por voz; sistemas de posicionamiento global (dispositivos GPS); instrumentos de navegación; aparatos de navegación para vehículos [computadores a bordo]; controles remotos para controlar computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, reproductores y grabadores de audio y vídeo, televisores, decodificadores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa y sistemas de entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, dispositivos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, receptores, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores, decodificadores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa y sistemas de entretenimiento; aparatos de almacenamiento de datos; chips de computador; baterías; cargadores de baterías; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, muelles, estaciones de acoplamiento y adaptadores para uso con computadores, teléfonos móviles, computadores portátiles, periféricos de computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores y decodificadores; pantallas táctiles interactivas; interfaces para computadores, pantallas de computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores de audio y vídeo; películas protectoras adaptadas para pantallas de computador, pantallas de teléfonos móviles y pantallas inteligentes; partes y accesorios para computadores, periféricos de computador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, receptores, reproductores y grabadores de audio y vídeo, televisores y decodificadores; bolsos, estuches, fundas, mangas y cordones para computadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, decodificadores y reproductores y grabadores de audio y vídeo; palos para selfie; cargadores para cigarrillos electrónicos; collares electrónicos para entrenar animales; agendas electrónicas; aparatos para verificar sellado del correo; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de monedas; máquinas para dictar; marcadores de reborde; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para productos; máquinas de selección de premios; máquinas de facsímil; aparatos e instrumentos de pesaje; medidas; tableros de anuncios electrónicos; aparatos de medición; obleas [rodajas de silicio]; circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos conductores de luces [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; paneles solares para la producción de electricidad; obleas solares; baterías solares; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y equipos de salvamento; alarmas de silbato; dibujos animados; iluminadores de huevos; silbidos de perros; imanes decorativos; cercas electrificadas; retardadores de coche controlados por control remoto portátil. Y, Software informático descargable para buscar, localizar, visualizar y compartir la ubicación geográfica de personas y productos electrónicos de consumo, envío de notificaciones sobre la ubicación geográfica de personas, localización de productos electrónicos de consumo perdidos o desaparecidos y evitar el acceso no autorizado a productos electrónicos de consumo, son productos tecnológicos e informáticos, en este orden de ideas, si nos ubicamos en la posición de las personas que los adquieren podemos observar que es razonable que estos puedan asociarlos a un mismo origen empresarial, pues es habitual que se encuentren en góndolas o estantes cercanos, o que sean ofrecidos por un mismo empresario siendo parte de su mismo portafolio, todo ello distante a la realidad.

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

En el caso que nos atañe, es posible observar gran similitud entre los signos cotejados, encontrándose ésta al límite de la identidad, por tanto mayor debería ser la diferenciación entre los productos, situación que no se ve reflejada en este caso. Por tanto, la negación del signo impide el riesgo de confusión o asociación.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de comercialización, hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Por lo anterior es que se predica que estos productos pueden compartir los mismos canales de comercialización, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor.

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Análisis de conexidad competitiva de clase 42° solicitada, frente a las clase 42° antecedentes

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como:

“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”

Resulta acertado asumir que existe conexidad competitiva, por principio de razonabilidad, entre los productos de las clase 42° y 42° internacional, tomando en cuenta que tanto los servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software y los de diseño y desarrollo de hardware, software, periféricos, y juegos informáticos y de video; servicios de consultoría de hardware y software informáticos; programación de computadores; diseño de bases de datos informáticas; almacenamiento de datos electrónicos; servicios de computación en la nube; alquiler de hardware, software, y periféricos informáticos; suministro de software en línea no descargable; servicios de consulta para desarrollar sistemas informáticos, bases de datos y aplicaciones; consultoría en seguridad informática y seguridad de datos; servicios de cifrado de datos; suministro de información de hardware o software en línea; mantenimiento, reparación y actualización de hardware, software, periféricos, y aplicaciones informáticas; servicios de soporte técnico, diagnóstico y resolución de problemas de hardware y software informáticos, y servicios de asistencia informática;

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

servicios de creación, diseño, y mantenimiento de sitios web; servicios de alojamiento de sitios web; suministro de motores de búsqueda para obtener datos a través de Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; creación de índices de información en línea, sitios y otros recursos disponibles en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; servicios de cartografía y mapeo; acceso a un portal de Internet que permite a los usuarios obtener una vista previa y descargar libros, publicaciones y otros documentos electrónicos; acceso a un portal de Internet que permite a los usuarios obtener una vista previa y descargar libros, publicaciones y otros documentos electrónicos; servicios científicos y tecnológicos; servicios de diseño industrial; servicios de análisis e investigación industrial; investigación médica; laboratorios médicos; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo mencionado, son productos tecnológicos e informáticos, en este orden de ideas, si nos ubicamos en la posición de las personas que los adquieren podemos observar que es razonable que estos puedan asociarlos a un mismo origen empresarial, pues es habitual que se encuentren en góndolas o estantes cercanos, o que sean ofrecidos por un mismo empresario siendo parte de su mismo portafolio, todo ello distante a la realidad.

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

En el caso que nos atañe, es posible observar gran similitud entre los signos cotejados, encontrándose ésta al límite de la identidad, por tanto mayor debería ser la diferenciación entre los productos, situación que no se ve reflejada en este caso. Por tanto, la negación del signo impide el riesgo de confusión o asociación.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Aunado a lo anterior, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor a través de similares canales de comercialización, hecho que genera mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Por lo anterior es que se predica que estos productos pueden compartir los mismos canales de comercialización, mismos medios publicitarios y promocionales, en donde además es usual que se predique el uso conjunto, lo que incrementa el riesgo de confusión en el consumidor.

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Ref. Expediente N° SD2025/0040489

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.**, contra la clase 9º Internacional.

ARTÍCULO 2. **Negar** el registro de la Marca **F.I.N.D.** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9º de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por **APPINIT S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. **Negar** el registro de la Marca **F.I.N.D.** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42º de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por **APPINIT S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a **APPINIT S.A.S.**, **solicitante** del registro y a **GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.** **opositor**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁹ 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

¹⁰ 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.