

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21394

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

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 18 de enero de 2025, la sociedad **Ex-cribe SAS**, solicitó el registro de la Marca **exCribе** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 del 6 de marzo de 2025, la sociedad **Bio Pappel Scribe S.A. de C.V.**, presentó oposición frente a la clase 16 con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior; y literal h) Artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.

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

“(…) Como se demostrará en este escrito, las marcas en pugna comparten similitudes que pueden generar riesgo de confusión o asociación en el mercado, para entender lo anterior, nos remitiremos a los criterios de comparación entre marcas desarrollados por la Jurisprudencia.

Para tal fin, es fundamental comprender que la familia de marcas opositoras Scribe y la marca solicitada Excribe son de naturaleza nominativa y mixta.

Con base en lo anterior, al realizar una simple observación de los conjuntos marcarios opositores Scribe y la marca solicitada Excribe, es evidente que el elemento nominativo sobresale sobre el figurativo, razón por la cual, el cotejo marcario se deberá realizar únicamente sobre los elementos nominativos. (…)

Como se observa en la anterior comparación, la marca solicitada incluye en su conjunto marcario la única expresión que conforma las marcas opositoras y por ende, su elemento principal. Vale la pena resaltar que la expresión Scribe no es genérica, descriptiva o de uso común.

La única diferencia que se presenta, corresponde a la raíz de la marca solicitada, sin embargo, esta diferencia no logra causar mayor diferencia, pues como se demostrará más adelante, el sonido que emite es altamente similar con el de las marcas opositoras y en consecuencia, la marca solicitada sigue reproduciendo en su totalidad a las marcas registradas, causando altísimo riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

Adicionalmente, la marca de nuestro poderdante es bastante conocida al punto de ser notoria, puesto que, es la única empresa que es titular de marcas que contienen esta expresión, es decir, ninguna otra persona es titular de una marca que contenga la expresión Scribe en ninguna clase.

Teniendo en cuenta las altas similitudes ortográficas presentadas entre las marcas en pugna, es evidente que estas similitudes también se presentarán en el aspecto

¹ 16: Libros.

41: Servicios de editoriales.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

fonético, toda vez que, al incluir en su totalidad a las marcas opositoras, los sonidos que emitirán las marcas al ser pronunciadas serán igual de similares. En ese orden de ideas, nótese como la raíz Ex y S (sonido real Es) suenan prácticamente igual: (...)

Cuando realizamos el ejercicio de pronunciación de cada una de las expresiones, encontramos que las similitudes entre las marcas son bastantes claras. Es de resaltar que el aspecto fonético es fundamental, toda vez que, es la forma en la cual un consumidor expresa y requiere un producto o servicio identificado con alguna de estas marcas, situación en la que evidentemente se presentaría un riesgo de confusión por parte del consumidor que solicitaría un producto pero necesitando el de la otra marca. Por lo anteriormente expuesto, evidenciamos también la existencia de similitud en el aspecto fonético de las marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso en concreto encontramos que las expresiones que conforman las marcas en conflicto ostentan significados idénticos, veamos:

En relación con las marcas opositoras Scribe, encontramos que, están conformadas por una única expresión, la cual se encuentra en idioma Inglés y traduce al español lo siguiente: (...)

Como podemos notar, el significado en español es escriba, haciendo referencia directa a las personas que en épocas antiguas se encargaban de pasar a mano un texto, al respecto, el Diccionario de la Real Academia los define también como: (...)

Por otro lado, en relación con la expresión Excribe, es evidente que ésta al tener una configuración tan cercana a la de Scribe, evoca la misma idea o concepto.

5.3. Segundo Supuesto: Conexidad competitiva: (...)

Con base en lo anterior, es evidente que los productos que busca identificar la marca solicitada Excribe, son conexos frente a los productos de la clase 16 de los registros de las marcas opositoras Scribe. La anterior situación, cumple con lo establecido en el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad alegada, razón por la cual, nos permitimos exponer los criterios de conexidad que se presentan en este caso.

En relación con el criterio de complementariedad, encontramos que los productos de cada una de las marcas se complementan entre sí, pues los libros y los productos de papel, cartón, libretas y cuadernos están destinados al ámbito de la lectura, la escritura, el estudio y el registro de información. Por tal motivo, un consumidor que adquiere un libro, frecuentemente requiere libretas y cuadernos para tomar notas, subrayar ideas o realizar anotaciones, estableciendo así un vínculo entre este tipo de productos.

Adicionalmente, para producir un libro necesariamente se requiere de los demás productos de la clase 16 como papel y cartón.

Por otro lado, es importante recordar que este tipo de productos comparten los mismos espacios de comercialización, como lo son librerías, papelerías, grandes superficies y plataformas en línea especializadas. Esta coincidencia en los canales de distribución refuerza la percepción de complementariedad entre los productos en la mente del consumidor.

Con base en lo anterior, encontramos que son productos complementarios entre sí.

En relación con el criterio de razonabilidad, nos remitimos nuevamente a las similitudes que se presentan entre las marcas, por tal motivo, al tener marcas tan cercanas en un mismo mercado, los consumidores fácilmente podrán asociarlas entre sí y llegar a pensar que los productos y/o servicios provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

Al mismo tiempo, resaltamos que no existen otras marcas registradas que incluyan la expresión Scribe, por lo cual, los consumidores que observen la marca solicitada Excribe, automáticamente la van a asociar a las marcas opositoras.

En conclusión, es evidente que entre los productos de las marcas en pugna existe conexidad competitiva, por lo cual, también se cumple con el segundo supuesto de la causal alegada, cumpliéndose a cabalidad con cada uno de los presupuestos de la causal y en consecuencia, es procedente la negación de la marca solicitada Excribe en la clase referenciada. (...)

En el caso que nos atañe, el elemento en común de la familia de marcas corresponde a la palabra Scribe y en consecuencia, la marca solicitada al contener este mismo elemento, buscando identificar productos y servicios conexos, generará confusión o cuando menos asociación en el público consumidor frente a las marcas en pugna. (...)

Por último y no menos importante, es menester recordar que la marca opositora Scribe de titularidad de nuestro poderdante fue reconocida como notoria en Colombia como se estableció en el hecho No. 2.2. Al respecto, el artículo 224 de la Decisión 486 definió a la marca notoriamente conocida de la siguiente manera: (...)

Así las cosas, la marca solicitada Excribe al reproducir prácticamente en su totalidad a la marca notoria Scribe, también se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad del literal h del artículo 136 de la Decisión 486.

Al respecto, la marca solicitada debe ser negada por su evidente proximidad a una marca notoria, pues de concederse, generará un riesgo de confusión para los consumidores, un aprovechamiento indebido de su reputación y de afectar la fuerza distintiva de la marca, desconociendo y usurpando, todo el esfuerzo comercial, económico, publicitario que ha realizado nuestro poderdante para posicionar su marca, logrando una larga trayectoria en el país y la región y un amplio reconocimiento en el mercado por parte del público consumidor. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Ex-cribe SAS**, no dio respuesta a la oposición presentada.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

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.

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.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero

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 complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) 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° SD2025/0003557

o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

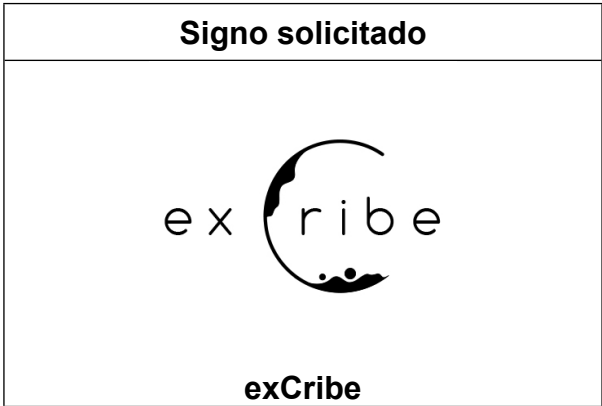
Estudio de registrabilidad del signo solicitado con oposición para identificar productos de las Clases 16 y 41 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 - Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	SCRIBE	Bio Pappel Scribe S.A. de C.V.	9235893616	7	16	Marca	Registrada	28/12/2033
Nominativa	SCRIBE HUELLITAS		11172942	9	16	Marca	Registrada	30/04/2033
Nominativa	SCRIBE UNIVERSITY		11172947	9	16	Marca	Registrada	30/04/2033
Nominativa	SCRIBE KIDS		12113226	9	16	Marca	Registrada	30/04/2033
Nominativa	SCRIBE XTREEME		12120900	9	16	Marca	Registrada	26/02/2033
Mixta	Scribe		13091850	10	16	Marca	Registrada	03/10/2033
Mixta	SCRIBE IN COLORS		13127387	10	16	Marca	Registrada	23/12/2033
Nominativa	SCRIBE LINK		14064223	10	16	Marca	Registrada	19/09/2034
Nominativa	SCRIBE MASTER		14064252	10	16	Marca	Registrada	29/09/2034
Nominativa	SCRIBE XPRESSION		14076695	10	16	Marca	Registrada	31/10/2034
Nominativa	SCRIBE CANVAS		SD2016/0025707	10	16	Marca	Registrada	29/01/2029
Mixta	SCRIBE SPORTS		SD2018/0016823	11	16	Marca	Registrada	23/10/2028
Mixta	SCRIBE JUMBO		SD2018/0075752	11	16	Marca	Registrada	16/05/2029
Mixta	SCRIBE MEGA		SD2018/0075748	11	16	Marca	Registrada	16/05/2028

Los signos a comparar son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0003557

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**EXCRIBE**” representada en letras de tipografía simple, salvo por la letra “**C**”, que se representa en forma alargada de semicírculo alrededor de la denominación, asemejándose a un círculo de tinta.

Signos opositores
 SCRIBE, SCRIBE SPORTS, SCRIBE IN COLORS, SCRIBE JUMBO, SCRIBE MEGA
SCRIBE HUELLITAS, SCRIBE UNIVERSITY, SCRIBE KIDS, SCRIBE XTREEME, Scribe, SCRIBE LINK, SCRIBE MASTER, SCRIBE XPRESSION, SCRIBE CANVAS (NOMINATIVAS)

Por su parte, los signos opositores son tanto de naturaleza nominativa como mixta, y se tratan de la expresión “**SCRIBE**” junto con expresiones como “**HUELLITAS, UNIVERSITY, KIDS, XTREEME, LINK, MASTER, XPRESSION, CANVAS**” en el caso de las marcas nominativas, y representada en una tipografía decorativa y dentro de un recuadro rectangular inclinado en sus extremos superior e inferior en el caso de las marcas mixtas.

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **Bio Pappel Scribe S.A. de C.V.** incluya de forma reiterada la misma expresión “**SCRIBE**” en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u 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 prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:



Ref. Expediente N° SD2025/0003557

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”¹⁴.

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.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”¹⁵.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

¹⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

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:

- 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, realizando 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 (...).”*

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas 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.”¹⁶***

Análisis comparativo frente a la familia de marcas de titularidad de la sociedad Bio Pappel Scribe S.A. de C.V.:

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

Es así que analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que la marca solicitada no cuenta con elementos adicionales del orden gráfico y gramatical que generen que al ser pronunciados, transcritos y visualizados produzcan una impresión diferente en el consumidor.

Ahora bien, se 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.

En un primer momento, esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con estas marcas.

¹⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

Entonces, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en una sucesión similar de sílabas, la extensión casi idéntica de ambos signos y las coincidencias en las raíces de las palabras.

En concreto, los signos comparten la mayor parte de la denominación “**CRIBE**”, variando en solamente las primeras letras “**EX**” / “**S**”, variación que no aporta distintividad alguna ni en el plano ortográfico, fonético o conceptual, pues si bien se trata de expresiones evocativas alrededor de la expresión “**ESCRIBE** / **ESCRIBIR**”, ambas resultan muy similares entre sí.

En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

Adicionalmente, desde el punto de vista fonético al ser pronunciados de manera sucesiva no simultánea (**EXCRIBE** / **SCRIBE**) generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados (incluso la similitud de sonidos en las raíces “**EX** / **S**”); y aún si existe una diferencia en la sonoridad por dicho cambio, esta diferencia es de carácter leve y no logra ser determinante de distintividad en el presente cotejo.

En suma, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

(16): Libros.

(41): Servicios de editoriales.

Por su parte, los signos opositores identifican:

Expedientes	Productos
9235893616	(16): <u>Papel para impresión y papel para escritura</u> .
11172942	(16): <u>Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura</u> . papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. papel para envoltura de alimentos.
11172947	(16): <u>Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura</u> . papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. papel para envoltura

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

de alimentos, plumas, lápices, lapiceros, sacapuntas, pegamentos para uso en la papelería o la casa.

- 12113226** (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocks para escritura. papel higiénico, servilletas de papel, pañuelos desechables de papel, toallas de papel para secarse las manos, pañales desechables de papel (no para incontinentes), plumas, lápices y marcadores para escritura.
- 12120900** (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura. plumas, lápices, y marcadores para escritura. excluyendo publicaciones periódicas, revistas y adhesivos para la papelería y la casa.
- 13091850** (16): Papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. papel para envoltura de alimentos. cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura. papel higiénico. servilletas de papel. pañuelos desechables de papel. toallas de papel para secarse las manos. plumas, lápices, y marcadores para escritura.
- 13127387** (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura, excluyendo expresamente periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
- 14064223** (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura. papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. papel para envoltura de alimentos. papel higiénico. servilletas de papel. pañuelos desechables de papel. toallas de papel para secarse las manos. plumas, lápices, y marcadores para escritura.
- 14064252** (16): Papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. papel para envoltura de alimentos. cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura. papel higiénico. servilletas de papel. pañuelos desechables de papel. toallas de papel para secarse las manos. plumas, lápices, y marcadores para escritura.
- 14076695** (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura. papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso del consumidor final). papel para fotocopiado. papel para envoltura de alimentos. papel higiénico. servilletas de papel. pañuelos desechables de papel. toallas de papel para secarse las manos. plumas, lápices, y marcadores para escritura.
- 14187971** (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura. papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso del consumidor final). papel para fotocopiado. papel para envoltura de alimentos. papel higiénico. servilletas de papel. pañuelos desechables de papel. toallas de papel para secarse las manos. plumas, lápices, y marcadores para escritura.
- SD2016/0025707** (16): Cuaderno, libretas, carpetas y blocs para escritura; plumas, lápices y marcadores para escritura; papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final); papel fotocopiado; papel para envoltura de alimentos; papel

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

higiénico; servilletas de papel; pañuelos desechables de papel; toallas de papel para secarse las manos.

SD2018/0016823 (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura y dibujo. carpetas escolares. papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. plumas, lápices, colores o lápices de colorear, crayones y marcadores para escritura. estuches de escritura, estuches para plumas o lápices. portalápices y portaplumas. artículos de oficina, excepto muebles. archivadores (artículos de oficina).

SD2018/0075752 (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura y dibujo. carpetas escolares. papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. plumas, lápices, colores o lápices de colorear, crayones y marcadores para escritura. estuches de escritura, estuches para plumas o lápices. portalápices y portaplumas. artículos de oficina, excepto muebles. archivadores (artículos de oficina).

SD2018/0075748 (16): Cuadernos, libretas, carpetas y blocs para escritura y dibujo. carpetas escolares. papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). papel para fotocopiado. plumas, lápices, colores o lápices de colorear, crayones y marcadores para escritura. estuches de escritura, estuches para plumas o lápices. portalápices y portaplumas. artículos de oficina, excepto muebles. archivadores (artículos de oficina).

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva de clase 16° solicitada con oposición, frente a clases 16° 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. (...)”¹⁷.

Dada la cobertura del signo solicitado frente a los signos opositores en la clase 16 internacional, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario pues resultan accesorios al ser usados productos como “Papel para impresión y papel para escritura”, para poder fabricar **“Libros”**, identificados por la marca solicitada. Adicionalmente es dable que quien produzca “libros”, también lo haga con otros productos del mismo género, tales como “Cuadernos, libretas y blocs para escritura y dibujo”, identificados por los signos opositores.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

En este sentido, es loable para el consumidor que, el empresario que ofrece libros como producto dentro del género de la papelería, ofrezca otros implementos dentro del mismo género como el papel propiamente dicho, así como cuadernos, librerías o blogs.

En efecto, aun cuando se trata de productos con diferencias, no puede desconocerse que se encuentran dentro de un mismo género, y que además son razonablemente comercializados por medio de los mismos canales de comercialización (Papelerías) por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos y/o actividades ha incursionado dentro del mismo género para otro sector, ofreciendo otro tipo de productos hechos de papel en conjunto con los libros.

Análisis de conexidad competitiva de clase 41° solicitada sin oposición, frente a clases 16° 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. (...)”¹⁸.

Con relación a los servicios pretendidos por el signo solicitado en la clase 41° del nomenclátor internacional, estos resultan conexos con respecto a los productos identificados por los signos opositores en la clase 16° Internacional, por cuanto dadas las tendencias del mercado, resulta razonable que un empresario que produce y comercializa papel y diferentes productos en base a este como cuadernos o libretas, incursione en el mercado de los libros, tanto en su fabricación (Cl. 16) como en el servicio de **“editorial”** (Cl. 41) para la comercialización y distribución de aquellos.

En efecto, aun cuando se trata de productos y servicios con diferencias y que en virtud de la Clasificación internacional de Niza no se encuentran en los mismos numerales, no puede desconocerse que se trata de productos y servicios relacionados a la impresión y comercialización de libros u otros elementos, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos y/o actividades ha incursionado dentro del mismo género para alcanzar toda la cadena de producción, edición y comercialización de los libros.

En este punto, también es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

*“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”*¹⁹.

En este sentido, el hecho de que el signo solicitado consista en una denominación extremadamente cercana a la de los signos opositores, así como el hecho de que estas generen una protección especial como una familia de marcas tan amplia en torno a la

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

¹⁹ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

denominación “**SCRIBE**”, genera la obligación de que sea mayor la diferencia exigible entre productos y servicios identificados; por lo que, tratándose de productos y servicios en el mismo sector, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible inferir que el presupuesto de razonabilidad para establecer conexidad competitiva es cumplido por las marcas en comento.

En consecuencia, esta Dirección estima que frente a todas las clases pretendidas por el signo solicitado (Cl, 16 y 41) se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 - Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
 SCRIBE	BIO PAPPEL SCRIBE S.A. DE C.V.	“Cuadernos”, productos de la clase 16 de la Clasificación de Niza

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Dirección, ya había reconocido la notoriedad de la marca “**SCRIBE**”, a través de los siguientes pronunciamientos:

- Mediante Resolución No. 13616 del 26 de marzo de 2024, dictada dentro del expediente administrativo No.SD2022/0117932, se declaró la notoriedad de la marca **SCRIBE** (mixta) para identificar “cuadernos”, productos de la clase 16 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2017 y el mes de diciembre 2022.

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, la sociedad opositora **BIO PAPPEL SCRIBE S.A. DE C.V.**, no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.7 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, análisis desarrollado previamente en la presente resolución.

Sin embargo, el estatus de notorio le ha sido reconocido y extendido dentro de un lapso en el que esta Dirección estima que aún persiste dicha condición, toda vez que, dicha notoriedad no se encuentra mermada o diluida por el tiempo transcurrido entre la última declaratoria de la misma y la fecha de la presente solicitud.

En esa medida, se realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales propios que deben tenerse en cuenta cuando la marca opositora corresponde a un signo notorio.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo notorio
 exCribе	 SCRIBE

Al hacer un estudio de registrabilidad donde la marca presuntamente afectada es notoria, se debe prestar mayor atención a la especial protección que requiere su naturaleza, ya que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de tal magnitud que podría afectar severamente las condiciones del mercado del titular de la marca y a los consumidores en general.

Riesgo de confusión y asociación.

La Dirección encuentra que, en el mismo sentido al análisis de confundibilidad realizado previamente frente a la familia de marcas opositora con denominación común “**SCRIBE**” en el estudio del literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486; la configuración de los signos “**EXCRIBE / SCRIBE**” genera en el consumidor un riesgo de confusión directa debido a las semejanzas que presentan en cuanto a la reproducción de la partícula predominante “**CRIBE**”, sin que sean los elementos adicionales de una u otra suficientes para establecer una diferenciación entre signos “**EX/S**”; máxime cuando, resultan haciéndolos evocar exactamente la misma palabra y concepto “**ESCRIBE**”.

Por otro lado, el signo también resulta competitivamente conexo en cuanto a las coberturas del signo solicitado frente al del signo notorio, pues mientras que el signo solicitado pretende identificar “Libros y Servicios de editoriales” de las clases 16 y 41, la notoriedad de la marca “**SCRIBE**” se ha reconocido para “cuadernos” productos de la clase 16 Internacional; siendo que existen relaciones de razonabilidad en tanto que es loable para el consumidor que, el empresario que ofrece libros como producto o servicios editoriales, ofrezca otros implementos dentro del mismo genero de las papelerías y la comercialización y distribución de elementos de escritura, como cuadernos y productos de la clase 16 Internacional; relación que si ya de por sí es estrecha, se hace aún más evidente el riesgo de confusión al tener en cuenta la calidad de notoria de la marca opositora y la especial recordación que esto genera en la mente de los consumidores.

En suma, esta Dirección infiere que de coexistir ambos signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán diferenciar ambos signos en el mercado.

Pérdida de Valor Publicitario o de Fuerza Distintiva

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario. En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”. (Proceso 09-IP-2009).

Esta Dirección quiere ser enfática en establecer que el cumplimiento de la situación fáctica que rodea la aplicación del citado riesgo debe ser debidamente acreditada por parte del titular de la marca opositora, en tanto que en el acápite probatorio no se evidencia prueba alguna que demuestre fehacientemente que el signo pretendido a registro puede causar la pérdida del valor comercial de la marca notoria.

En este punto también es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, en cuanto a que su significado conceptual pueda estar asociado a los productos identificados como expresión evocativa o bien se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

En este sentido, es claro que si bien el signo “**SCRIBE**” (Mixto) goza de un estatus especial, este resulta compuesto de una denominación altamente evocativa para los productos de la clase 16 Internacional que identifica y para los que la notoriedad invocada se ha declarado previamente. En este sentido, no logra vislumbrar esta Dirección cómo mediante la solicitud a registro del signo bajo estudio se pudiera afectar a la fuerza distintiva de la marca notoria, siendo que si bien se trata de signos confundibles (como fue analizado previamente), no se trata de signo idénticos o que reproduzcan totalmente elementos o un concepto arbitrario u altamente distintivo.

De igual forma, vale la pena recordar que el reconocimiento del estatus de marca notoria no implica per se la aplicación de todos y cada uno de los riesgos que conlleva consigo la protección de dicho estatus especial, por lo que en el caso en concreto, se evidencia exclusivamente el cumplimiento del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca notoria.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud frente a las clases 16 y 41 internacional está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) 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 la sociedad **Bio Pappel Scribe S.A. de C.V.** frente a la clase 16^o solicitada.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **exCribre** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza²⁰, solicitada por la

²⁰ 16: Libros.

Ref. Expediente N° SD2025/0003557

sociedad **Ex-crije SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **exCrije** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza²¹, solicitada por la sociedad **Ex-crije SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Notificar a la sociedad solicitante del registro **Ex-crije SAS** y a la sociedad opositora **Bio Pappel Scribe S.A. de C.V.**, 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 26 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²¹ **41:** Servicios de editoriales.