

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

BOGOTÁ D. C., 31 de octubre de 2016
NÚMERO DE REFERENCIA INTERNA: 2016 - 016943
RESOLUCIÓN No. 75521
CÓDIGO OMPI: RFPR

**PROTOCOLO DE MADRID
COMUNICACIÓN DE DENEGACIÓN PROVISIONAL DE OFICIO**

conforme al artículo 5 del Protocolo de Madrid y la Regla 17.1 del Reglamento Común del Arreglo De Madrid relativo al Registro-Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo.

Oficina que realiza notificación: COLOMBIA Superintendencia de Industria y Comercio
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10
PBX: 5870000. Fax: 5870139. Línea 01-8000-910165
Call Center 5920400. Bogotá, D.C., Colombia.

II. Registro Internacional No.1284180

Marca solicitada: JW.ORG (MIXTA)

III. Nombre y dirección del titular del registro internacional

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
25 Columbia Heights, Brooklyn NY 11201-2483 (Estados Unidos de América)

IV. Negación provisional basada en : Examen de Oficio por Registro Nacional

V. Negación Provisional para los siguientes productos:

(9) Soportes digitales en el ámbito de la educación religiosa, a saber, videodiscos grabados, discos versátiles digitales, grabaciones descargables de audio y vídeo, DVD, y discos de alta definición, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová; software descargable en cuanto aplicaciones móviles para el acceso, visualización y descarga de grabaciones de audio y vídeo, música, publicaciones impresas digitales, publicaciones en línea, documentos, formularios, contenido de audio y digital, y páginas web, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

Resolución No. 75521
Ref. Expediente N° 2016 – 016943
Reg. Internacional N° 1284180

(16) Material impreso en el ámbito de la educación religiosa, a saber, libros, revistas, folletos, cartillas (cuadernillos), panfletos, calendarios, fichas informativas, y letreros de papel, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

(41) Servicios educativos, a saber, servicios de formación religiosa en relación con los principios de la denominación de los testigos de Jehová; suministro de información educativa desde sitios web en el ámbito de la educación religiosa, a saber, grabaciones de audio y vídeo, música, publicaciones impresas digitales, publicaciones en línea, documentos, formularios, contenido de audio y digital, y páginas web, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová

VI. Motivos de la negación:

Confusión

El artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que "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"

VII. Información relativa a una marca anterior:

Marca: JW (MIXTA)
Expediente No.: 96067074
Fecha de solicitud o registro: 17-diciembre de 1994
Vigencia hasta: 16 de enero de 2011
Fecha de prioridad: N/A
Titular: JOHN WILEY & SONS, INC
Dirección del titular: SIN ESTABLECER
Domicilio del titular: NEW YORK NEWYORK – ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
Productos/servicios: Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 16 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 75521
Ref. Expediente N° 2016 – 016943
Reg. Internacional N° 1284180

Marca: JW MARRIOT
Expediente No.: 06049455
Fecha de solicitud o registro: 24 SEPTIEMBRE de 2006
Vigencia hasta: 30 de enero de 2016
Fecha de prioridad: N/A
Titular: MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
Dirección del titular: 10400 FERNWOOD ROAD BETHESDA, MARYLAND 20817 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Domicilio del titular: BETHESDA MARYLAND ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Productos/servicios: Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 41 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marca: WJ
Expediente No.: 94033262
Fecha de solicitud o registro: 17-diciembre de 1994
Vigencia hasta: 28 de octubre de 2007
Fecha de prioridad: N/A
Titular: JOHN WILEY & SONS, INC
Dirección del titular: SIN ESTABLECER
Domicilio del titular: NEW YORK NEW YORK – ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
Productos/servicios: Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 9 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marca: JW
Expediente No.: 96067073
Fecha de solicitud o registro: 26-septiembre de 1994
Vigencia hasta: 28 de octubre de 2007
Fecha de prioridad: N/A
Titular: JOHN WILEY & SONS, INC
Dirección del titular: SIN ESTABLECER
Domicilio del titular: NEW YORK NEW YORK – ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
Productos/servicios: Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 9 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marca: WJ
Expediente No.: 96033263
Fecha de solicitud o registro: 26-septiembre de 1994
Vigencia hasta: 28 de octubre de 2007
Fecha de prioridad: N/A
Titular: JOHN WILEY & SONS, INC
Dirección del titular: SIN ESTABLECER
Domicilio del titular: NEW YORK NEW YORK – ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
Productos/servicios: Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 9 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución No. 75521
Ref. Expediente N° 2016 – 016943
Reg. Internacional N° 1284180

III. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:

Decisión 486 de la Comunidad Andina artículo 136 literal a)

IX. Plazo para presentar recurso o solicitar la revisión del rechazo de protección provisional por conducto de un mandatario con domicilio en Colombia de conformidad a la regla 17 numeral 2) VII.

16 DE DICIEMBRE DE 2016

X. Autoridad ante la que hay que solicitar la revisión del rechazo de protección provisional, Superintendencia de Industria y Comercio:

Superintendencia de Industria y Comercio

XI. Fecha de notificación de la denegación provisional.

Notificado en el Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial de fecha 31 de octubre de 2016 conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del capítulo sexto del título primero de la Circular Única.

XII. Firma de la Oficina que realiza la notificación:


MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTORA SIGNOS DISTINTIVOS

Proyectó, revisó y aprobó: A. Arteaga

Nota informativa: Todos los documentos que se presenten ante la Superintendencia de Industria y Comercio deberán ser redactados en español (Regla 6.1. del Reglamento Común y Numeral 1.2.1.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75521

Ref. Expediente N° 16016943

Ref. Reg. Internacional N° 1284180

Por la cual se niega un registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado ante la Oficina Internacional el día 2 de noviembre de 2015 y radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 26 de enero de 2016, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, solicitó el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta) para distinguir productos y/o servicios comprendidos en las clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 753, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

¹ 9: Soportes digitales en el ámbito de la educación religiosa, a saber, videodiscos grabados, discos versátiles digitales, grabaciones descargables de audio y vídeo, DVD, y discos de alta definición, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová; software descargable en cuanto aplicaciones móviles para el acceso, visualización y descarga de grabaciones de audio y vídeo, música, publicaciones impresas digitales, publicaciones en línea, documentos, formularios, contenido de audio y digital, y páginas web, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

16: Material impreso en el ámbito de la educación religiosa, a saber, libros, revistas, folletos, cartillas (cuadernillos), panfletos.

Causales de irreregistrabilidad 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 tercero, 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 registrada.

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 marcas previamente registradas

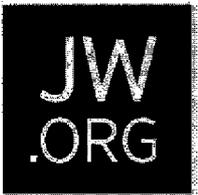
Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado
Mixta	JW	JOHN WILEY [&] SONS, INC.	96067074	7	16	Marca Comercial	Registrada
Nominativa	JW MARRIOTT	MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION	06049455	8	41	Marca Comercial	Registrada
Mixta	JW	JOHN WILEY [&] SONS, INC.	96067073	7	9	Marca Comercial	Registrada
Mixta	JW	JOHN WILEY [&] SONS, INC.	94033262	7	16	Marca Comercial	Registrada
Mixta	JW	JOHN WILEY [&] SONS, INC.	94033263	7	9	Marca Comercial	Registrada

Resolución N° 75521

Ref. Expediente N° 16016943

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	JW JW MARRIOTT

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que: "Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto".

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es el

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, esto es las iniciales "JW" hace parte de los signos antecedentes, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Soportes digitales en el ámbito de la educación religiosa, a saber, videodiscos grabados, discos versátiles digitales, grabaciones descargables de audio y vídeo, DVD, y discos de alta definición, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová; software descargable en cuanto aplicaciones móviles para el acceso, visualización y descarga de grabaciones de audio y vídeo, música, publicaciones impresas digitales, publicaciones en línea, documentos, formularios, contenido de audio y digital, y páginas web, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

16: Material impreso en el ámbito de la educación religiosa, a saber, libros, revistas, folletos, cartillas (cuadernillos), panfletos, calendarios, fichas informativas, y letreros de papel, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

41: Servicios educativos, a saber, servicios de formación religiosa en relación con los principios de la denominación de los testigos de Jehová; suministro de información educativa desde sitios web en el ámbito de la educación religiosa, a saber, grabaciones de audio y vídeo, música, publicaciones impresas digitales, publicaciones en línea, documentos, formularios, contenido de audio y digital, y páginas web, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 96067074, clase (16): Libros, enciclopedias, periódicos, folletos y publicaciones.

Expediente 06049455, clase (41): Servicios de club de salud; a saber suministro de instrucción y consulta en el campo del ejercicio físico; suministro de equipo para ejercicios; suministro de instalaciones para ejercicio y conservación de la aptitud física; club de golf y servicios de instrucción en el deporte del golf.

Expediente 96067073, clase (9): Material audiovisual consistente en tiras de películas con sonido, programas de computador y productos en CD ROM.

Resolución N° 75521

Ref. Expediente N° 16016943

Expediente 94033262, clase (16): Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Expediente 94033263, clase (9): Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en las misma clases del nomenclador internacional. En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el signo solicitado en registro pretende identificar productos y servicios que se encuentran amparados por las marcas registradas.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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 PRIMERO: Negar el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza², solicitada por Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza³, solicitada por Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

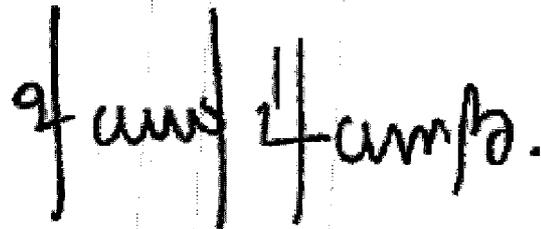
ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca Comercial JW.ORG (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁴, solicitada por Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de octubre de 2016



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTOR (A) DE SIGNOS DISTINTIVOS

Proyectado por: MCBM

Notificado: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

³ 16: Material impreso en el ámbito de la educación religiosa, a saber, libros, revistas, folletos, cartillas (cuadernillos), panfletos, calendarios, fichas informativas, y letreros de papel, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

⁴ 41: Servicios educativos, a saber, servicios de formación religiosa en relación con los principios de la denominación de los testigos de Jehová; suministro de información educativa desde sitios web en el ámbito de la educación religiosa, a saber, grabaciones de audio y vídeo, música, publicaciones impresas digitales, publicaciones en línea, documentos, formularios, contenido de audio y digital, y páginas web, todo con información religiosa sobre los principios de la denominación de los testigos de Jehová.

