

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

BOGOTÁ D. C., 15 de noviembre de 2016  
NÚMERO DE REFERENCIA INTERNA: 2016 - 033090  
OFICIO No.  
CÓDIGO OMPI: RFPR

**PROTOCOLO DE MADRID**

**Comunicación de denegación provisional de protección basada en una oposición conforme al artículo 5 del protocolo de Madrid y la regla 17.1a) del reglamento común del arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del protocolo concerniente a ese arreglo.**

**I. 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: 1286951**

Marca: FAST TRACK (Mixta)



**III. Nombre y dirección del titular del registro internacional:**

Etihad Airways  
PO Box 35566, New Airport Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates ARAB EMIRATES  
Emiratos Árabes Unidos

**IV. Negación provisional basada en oposición.**

**V. Negación Provisional para los servicios de la clase 39 de la clasificación internacional de Niza.**

- (39)** Servicios de líneas aéreas para el transporte de pasajeros y mercancías; transporte aéreo de pasajeros y mercancías; manipulación del equipaje de pasajeros; servicios de carga de pasajeros; manipulación de equipajes; manipulación de cargas; servicios de aparcamiento; almacenamiento, incluidos servicios de almacenamiento de vehículos y mercancías; servicios de alquiler de vehículos, alquiler de garajes y plazas de estacionamiento; servicios de transporte, en particular, servicios de conductores de automóviles, taxi, autobús, tren y servicios de asientos en medios de transporte; transporte de vehículos, pasajeros, equipaje, muebles y mercancías, remolque de vehículos; servicios de viajes, incluida la prestación de servicios de reserva; organización de viajes, información sobre viajes y turismo en relación con todo tipo de viajes; servicios de aeropuerto, incluidos servicios relacionados con el procesamiento de pasajeros en terminales aéreas, procesamiento de equipajes de pasajeros y carga, servicios de portes y servicios relacionados con la carga y descarga de mercancías; control del tráfico aéreo, incluidos servicios de control de rutas de despegue y aterrizaje de aeronaves y diseño de procedimientos de despegue y aterrizaje; organización de

Oficio No.:  
Ref. Expediente N° 2016 – 033090  
Reg. Internacional N° 1286951

instalaciones de almacenamiento colgante para aeronaves; suministro de almacenes, incluido alquiler de espacios de almacenamiento y depósitos de carga; suministro de información sobre todos estos servicios, así como suministro de información sobre los servicios antes mencionados por una red informática mundial.

#### **VI. Motivos de la denegación:**

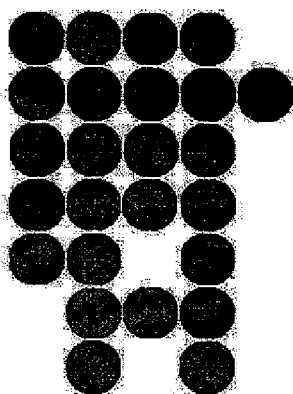
Decisión 486 de la Comunidad Andina:

Artículo 136: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando 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."

Artículo 137: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."

#### **VII. Información relativa a una marca anterior**

**Marca:** FASTTRACK (Mixta)



**FastTrack**

**Número de registro:** 411367

**Fecha de solicitud o registro:** 25 de mayo de 2010

**Fecha de prioridad:**

**Fecha y acto de concesión:** Resolución No. 60697 del 29 de octubre de 2010

**Vigencia hasta:** 29 de octubre de 2020

**Productos/Servicios:** (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

**Titular:** FASTRACK S.A.S.

**Dirección del titular:** CARRERA 89 No. 16-16

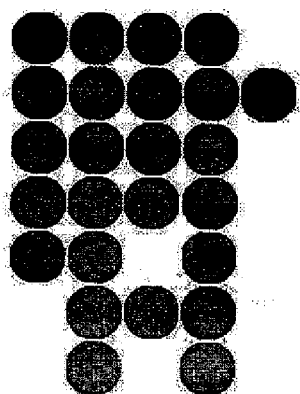
**Domicilio del titular:** CALI VALLE DEL CAUCA (CO)

**Apoderado del opositor:** María Claudia Gordillo Bermeo

Oficio No.:  
Ref. Expediente N° 2016 – 033090  
Reg. Internacional N° 1286951

**Dirección del apoderado:** Avenida 4N No.25N – 45  
**Domicilio del apoderado:** Valle del Cauca – Cali - Colombia  
**Correo electrónico:** [sergiocabrera@sergiocabrera.com.co](mailto:sergiocabrera@sergiocabrera.com.co)

**Marca:** FASTTRACK (Mixta)



**FastTrack**

**Número de registro:** 411368  
**Fecha de solicitud o registro:** 25 de mayo de 2010  
**Fecha de prioridad:**  
**Fecha y acto de concesión:** Resolución No. 60698 del 29 de octubre de 2010  
**Vigencia hasta:** 29 de octubre de 2020  
**Productos/Servicios:** (09) toda clase de soportes lógicos para computadores.  
**Titular:** FASTTRACK S.A.S.  
**Dirección del titular:** CARRERA 89 No. 16-16  
**Domicilio del titular:** CALI VALLE DEL CAUCA (CO)  
**Apoderado del opositor:** María Claudia Gordillo Bermeo  
**Dirección del apoderado:** Avenida 4N No.25N – 45  
**Domicilio del apoderado:** Valle del Cauca – Cali - Colombia  
**Correo electrónico:** [sergiocabrera@sergiocabrera.com.co](mailto:sergiocabrera@sergiocabrera.com.co)

**VIII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:**

Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículos 136 literal a), y 137.

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

29 DE DICIEMBRE DE 2016

**X. Autoridad ante la que hay que solicitar la revisión del rechazo de protección provisional:**

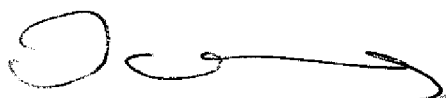
Superintendencia de Industria y Comercio

Oficio No.:  
Ref. Expediente N° 2016 – 033090  
Reg. Internacional N° 1286951

**XI. Fecha de notificación de la denegación provisional.**

Notificado el **16 de noviembre de 2016** conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del capítulo sexto del título primero de la Circular Única.

**XI. Firma del funcionario.**



**JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO**  
Coordinador Grupo de Oposiciones y Cancelaciones

J.J.O.A.

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**

Oficio N° 12919 16 de noviembre de 2016

Ref. Expediente N° 16033090 000001

Señor (a)

Etihad Airways

Con fundamento en lo previsto por el artículo 148 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que la oposición presentada por FASTTRACK S.A.S.; propuesta para la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza a la solicitud de Marca Comercial del signo de la referencia, reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, se le concede el término de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que responda la oposición, haga valer sus argumentaciones y presente pruebas.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del capítulo sexto del título primero de la Circular Única.



**JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO**  
Coordinador (a)

Elaboró: J.J.O.A.

## Solicitud de Oposición

### 1 Datos del Opositor

**Nombre:**

FASTTRACK  
S.A.S.

**Dirección  
Electrónica:**

sergiocabrera@sergiocabrera.com.co

**Dirección:**

CARRERA 89  
No. 16-16

**Domicilio/País de  
constitución:**

COLOMBIA - VALLE DEL  
CAUCA - CALI

**Identificación:**

- ☐ CEDULA DE CIUDADANIA  
☐ EMPRESA EXTRANJERA  
☐ PASAPORTE  
☐ CEDULA DE EXTRANJERIA  
☒ NIT

**Número:** 900305480-

**Tipo Empresa:**

- ☐ GRAN EMPRESA  
☐ OTRO  
☐ MICROEMPRESA  
☐ ENTIDAD ESTATAL  
☐ MEDIANA EMPRESA  
☐ PEQUEÑA EMPRESA  
☐ PERSONAL

### 2 Datos del Representante Legal / Apoderado

**Nombre:**

MARIA  
CLAUDIA  
GORDILLO  
BERMEO

**Dirección  
Electrónica:**

sergiocabrera@sergiocabrera.com.co

**Dirección:**

AVENIDA 4N  
No. 25N-45

**Domicilio/País de  
constitución:**

COLOMBIA - VALLE DEL  
CAUCA - CALI

**Identificación:**

☒ CEDULA DE CIUDADANIA  
☐ EMPRESA EXTRANJERA  
☐ PASAPORTE

☐ CEDULA DE EXTRANJERIA  
☐ NIT

Número:

31523747-

### Presentación de Poder

Año de Radicación

Número de Radicación

#### 3 Datos de los Signos

| # | No. de Expediente                               | Identificación del Signo | No. de Certificado | Vigencia | Tipo Trámite                   | Clase de Signo: |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 16033090 0001<br>0000<br>2016-05-23<br>14:59:40 | FAST TRACK               | 000000             |          | MARCA EXTENSION<br>TERRITORIAL | MIXTA           |

*Casificación No. 1*

#### Clasificación Niza del Signo

39 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE

#### 4 Datos de la Oposición

| # | No. de Expediente                             | Identificación del Signo | No. de Certificado | Vigencia   | Tipo Trámite | Clase de Signo |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
| 1 | 10 062389 0002<br>0000<br>2010-11-04 07:02:17 | FASTTRACK                | 411367             | 2020-10-29 | MARCAS       | MIXTA          |

*Casificación No. 1*

#### Clasificación Niza del Signo

42 - SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS

**Causal(es) que se invoca(n) como justificativa(s) de la oposición:**

CONFUNDIBLE CON MARCA SOLICITADA O REGISTRADA.

**Número de Gaceta:**

757

**Número de Publicación:**

535

☐ Invoca Notoriedad

☐ Solicita Prórroga

#### 5 Documentos Anexos

☐ Poderes, si fuere el caso.

- ☐ Pruebas de los fundamentos de la oposición.
- ☐ Documentos que acrediten el legítimo interés, si fuere el caso.
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.
- ☒ Fundamento oposicion





#### CORRESPONSALES EN:

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOHAIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

## I.- PRETENSIONES DE LA OBSERVACION (OPOSICION)

1

**1.1.-** Que se rechace la solicitud de registro de la Marca mixta: **"FAST TRACK"**, para distinguir servicios comprendidos en la Clase No 39, de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ETIHAD AIRWAYS.

**1.2.-** Que como consecuencia del rechazo anterior, se deniegue el registro de la Marca de servicios MIXTA: **"FAST TRACK"** para distinguir SERVICIOS de la Clase No 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

**1.3.-** Que copia de la Decisión en que así lo disponga sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## II.- INTERES LEGÍTIMO DE LA SOCIEDAD "FASTTRACK S.A.S." PARA Oponerse AL REGISTRO DE LA MARCA DE SERVICIOS "FAST TRACK" EN LA CLASE No 39.

**2.1.-** La Sociedad FASTTRACK S.A.S., es titular de los siguientes Derechos de Propiedad Industrial en Colombia, entre otras marcas, tal como lo puede verificar el Despacho:

| Signo               | Expresión | Reproducción/tipo | Titular(es)        | Expediente | Clase(s) | Certificado | Vigencia   | Estado    |
|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|
| NOMBRES COMERCIALES | FASTTRACK | Nominativa        | 1-FASTTRACK S.A.S. | 10 062411  | 9        | 19830       |            | Concesión |
| MARCAS              | FASTTRACK |                   | 1-FASTTRACK S.A.S. | 10 062389  | 42       | 411367      | 29/10/2020 | Concesión |
| MARCAS              | FASTTRACK |                   | 1-FASTTRACK S.A.S. | 10 062391  | 9        | 411368      | 29/10/2020 | Concesión |

ENTRE LAS CUALES SE DESTACA LA SIGUIENTE:

## REGISTRO DE LA MARCA "FASTTRACK" EN LA CLASE No 42:

#### DATOS DE LA SOLICITUD

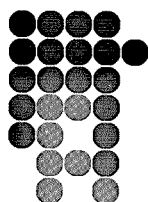
|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Número de expediente   | 10 062389           |
| Fecha de radicación    | 2010-05-25 14:49:09 |
| Fecha de presentación  | 2010-05-25 14:49:09 |
| <b>DATOS DEL SIGNO</b> |                     |
| Signo                  | MARCAS              |
| Denominación           | FASTTRACK           |
| Tipo de Signo          | MIXTA               |

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOAIRE    | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPUBLICA DOMINICANA |           |             |

**DATOS DEL SIGNO**

Reproducción

**FastTrack**

**Productos y (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.**

|               |                    |                         |                   |
|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Gaceta</b> | <b>Nro. Gaceta</b> | <b>Nro. Publicación</b> | <b>Nro. Fecha</b> |
|               | 619                | 638                     | 19-Agosto-2010    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Estado</b> | Concesión |
|---------------|-----------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Certificado</b> | 411367          |
| <b>Vigencia</b>    | 29-Octubre-2020 |

**DATOS DEL SOLICITANTE/TITULAR**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nombre</b>                  | FASTTRACK S.A.S.                 |
| <b>Domicilio</b>               | CALI VALLE DEL CAUCA COLOMBIA    |
| <b>Dirección</b>               | CRA. 34 NO. 8-31 LOCAL 219       |
| <b>Representante/Apoderado</b> | SERGIO ROLANDO CABRERA MANRIQUEZ |

**III.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION**

**3.1.-** La sociedad ETIHAD AIRWAYS, solicitó el día 11 DE FEBRERO DE 2.016, el registro de la Marca de servicios mixta: **"FAST TRACK"** para distinguir servicios de la Clase No 39 de la Clasificación Internacional de Niza, de la siguiente manera:

**DATOS DE LA SOLICITUD**

|                              |                                |                  |              |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número de expediente</b>  | 16 033090                      |                  |              |
| <b>Fecha de radicación</b>   | 2016-02-11 08:25:20            |                  |              |
| <b>Fecha de presentación</b> | 2015-10-19 00:00:00            |                  |              |
| <b>Prioridad</b>             | <b>País</b>                    | <b>Documento</b> | <b>Fecha</b> |
|                              | REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA | UK00003122745    | 17/08/2015   |

**DATOS DEL SIGNO**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Signo</b>         | MARCA EXTENSION TERRITORIAL |
| <b>Denominación</b>  | FAST TRACK                  |
| <b>Tipo de Signo</b> | MIXTA                       |
| <b>Reproducción</b>  |                             |



**Productos y (39) Servicios** Servicios de líneas aéreas para el transporte de pasajeros y mercancías; transporte aéreo de pasajeros y mercancías; manipulación del equipaje de pasajeros; servicios de carga de pasajeros; manipulación de equipajes; manipulación de cargas; servicios de aparcamiento; almacenamiento, incluidos servicios de

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOCAIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

**DATOS DEL SIGNO**

almacenamiento de vehículos y mercancías; servicios de alquiler de vehículos, alquiler de garajes y plazas de estacionamiento; servicios de transporte, en particular, servicios de conductores de automóviles, taxi, autobús, tren y servicios de asientos en medios de transporte; transporte de vehículos, pasajeros, equipaje, muebles y mercancías, remolque de vehículos; servicios de viajes, incluida la prestación de servicios de reserva; organización de viajes, información sobre viajes y turismo en relación con todo tipo de viajes; servicios de aeropuerto, incluidos servicios relacionados con el procesamiento de pasajeros en terminales aéreas, procesamiento de equipajes de pasajeros y carga, servicios de portes y servicios relacionados con la carga y descarga de mercancías; control del tráfico aéreo, incluidos servicios de control de rutas de despegue y aterrizaje de aeronaves y diseño de procedimientos de despegue y aterrizaje; organización de instalaciones de almacenamiento colgante para aeronaves; suministro de almacenes, incluido alquiler de espacios de almacenamiento y depósitos de carga; suministro de información sobre todos estos servicios, así como suministro de información sobre los servicios antes mencionados por una red informática mundial.

|               |                    |                         |                   |
|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Gaceta</b> | <b>Nro. Gaceta</b> | <b>Nro. Publicación</b> | <b>Nro. Fecha</b> |
|               | 757 Ver Gaceta     | 535                     | 08-Abril-2016     |

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Estado</b> | Publicación |
|---------------|-------------|

**Certificado****Vigencia****DATOS DEL SOLICITANTE/TITULAR**

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                  | Etihad Airways                                                                |
| <b>Domicilio</b>               | EMIRATOS ARABES UNIDOS                                                        |
| <b>Dirección</b>               | PO Box 35566, New Airport Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates ARAB EMIRATES |
| <b>Representante/Apoderado</b> |                                                                               |

**3.2.-** Su Despacho aceptó la solicitud mencionada en el hecho Primero, y ordenó la Publicación del Extracto correspondiente, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dicho Extracto apareció publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 757 DEL 08 DE ABRIL DE 2.016, Número de Publicación 535, en la siguiente forma:

|                   |     |                             |            |                 |                                      |
|-------------------|-----|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Gaceta No.</b> | 757 | <b>Fecha de Publicación</b> | 08.04.2016 | <b>Capítulo</b> | Solicitudes de extensión territorial |
|-------------------|-----|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|

**FAST TRACK**

|           |     |
|-----------|-----|
| <b>NP</b> | 535 |
|-----------|-----|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>(220) Fecha de presentación</b> | 2016.02.11 |
|------------------------------------|------------|



|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>No. expediente</b> | 16 - |
|-----------------------|------|

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BONAIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

**Gaceta No.** 757 **Fecha de Publicación** 08.04.2016 **Capítulo** Solicitudes de extensión territorial

4

033.090

**(550) Tipo** MIXTA

**(731) Solicitante** Etihad Airways

**(740) Apoderado / Representante legal**

**(750) Domicilio** EMIRATOS ARABES UNIDOS

**(511) Productos y Servicios**

**(39)** Servicios de líneas aéreas para el transporte de pasajeros y mercancías; transporte aéreo de pasajeros y mercancías; manipulación del equipaje de pasajeros; servicios de carga de pasajeros; manipulación de equipajes; manipulación de cargas; servicios de aparcamiento; almacenamiento, incluidos servicios de almacenamiento de vehículos y mercancías; servicios de alquiler de vehículos, alquiler de garajes y plazas de estacionamiento; servicios de transporte, en particular, servicios de conductores de automóviles, taxi, autobús, tren y servicios de asientos en medios de transporte; transporte de vehículos, pasajeros, equipaje, muebles y mercancías, remolque de vehículos; servicios de viajes, incluida la prestación de servicios de reserva; organización de viajes, información sobre viajes y turismo en relación con todo tipo de viajes; servicios de aeropuerto, incluidos servicios relacionados con el procesamiento de pasajeros en terminales aéreas, procesamiento de equipajes de pasajeros y carga, servicios de portes y servicios relacionados con la carga y descarga

**Gaceta No.** 757

**Fecha de  
Publicación**

08.04.2016

**Capítulo**

Solicitudes  
de  
extensión  
territorial

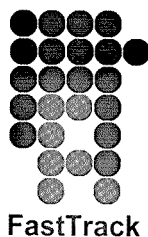
5

de mercancías; control del tráfico aéreo, incluidos servicios de control de rutas de despegue y aterrizaje de aeronaves y diseño de procedimientos de despegue y aterrizaje; organización de instalaciones de almacenamiento colgante para aeronaves; suministro de almacenes, incluido alquiler de espacios de almacenamiento y depósitos de carga; suministro de información sobre todos estos servicios, así como suministro de información sobre los servicios antes mencionados por una red informática mundial.

**3.3.-** Al comparar las marcas se puede ver claramente que la Marca **"FAST TRACK"**, **TAL COMO SE PRETENDE REGISTRAR, EN FORMA CLARA Y PRECISA APARECE LA MARCA REGISTRADA DE MI PODERDANTE "FASTTRACK", TOTALMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA DE MI REPRESENTADA, Y EL CORAZON DE LA MARCA ES "FAST TRACK "**, que es igual a la marca debidamente concedida enunciada anteriormente; pero esta CONFUSION es aún mayor si los consideramos simultáneamente:

**3.3.1.-** Por el aspecto visual vemos, entre los signos las siguientes partes similares o parecidas:

**"FASTTRACK "**



**"FAST TRACK"**



**3.3.2.-** Por el aspecto fonético, hay entre los signos mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia:

**"FASTTRACK "/ "FAST TRACK"/ "FASTTRACK "/ "FAST TRACK"/ "FASTTRACK "/ "FAST TRACK"/ "FASTTRACK "/**

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONAIRE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPUBLICA DOMINICANA |           |             |

Por el Aspecto ideológico, la similitud entre la marca concedida y la marca solicitada por la sociedad ETIHAD AIRWAYS, es evidente, ya que cualquier usuario de servicios de la clase No 39 y 42, esencialmente servicios científicos, tecnológicos, servicios de investigación, diseño y desarrollo de equipos informáticos, y servicios de suministro de información relacionados con pasajeros, servicios de transporte; confundirá fácilmente en su mente: **"FAST TRACK" CON LA MARCA: "FASTTRACK " de mi representada, que distingue productos de la clase No 09 (SOPORTES LOGICOS); 42, Y 39 Internacional.**

Es de anotar, que el impacto aquí es total, pues la Marca solicitada en su parte esencial ("**FAST TRACK**"), es igual a la marca concedida de mi representada **FASTTRACK**

Porque en una visión de conjunto donde la estructura prevalece sobre los componentes parciales, aparece nítidamente la semejanza entre los signos contrapuestos, lo que además confirma un examen analítico de las mismas, que pone de manifiesto la similitud de sílabas y de letras.

**3.4.-** La Superintendencia de Industria y Comercio deberá declarar fundada la presente oposición, porque mi representada tiene concedida su marca **FASTTRACK** para distinguir productos de la Clase No 09 y servicios de la clase No 42, y esta solicitud de la marca pretende en forma abusiva apropiarse de la marca **FASTTRACK**, cuando lo que se pretende registrar similarmente llamándola **FAST TRACK**. Por lo tanto el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario deberá hacerlo a partir de un hecho que es cierto que son similarmente confundibles: **FAST TRACK vs FASTTRACK**, donde esta última marca no le pertenece, porque ratificamos que la marca **FASTTRACK**, si está registrada por mi representada, y la usa para distinguir sus productos y servicios de la clase No 09 y 42.

**3.5.-** La Sociedad ETIHAD AIRWAYS, en forma reprochable ahora pretende registrar la marca similarmente confundible **FAST TRACK**, es por lo tanto un hecho claro que el solicitante de la marca para distinguir SERVICIOS de la Clase No 39, ha desconocido a todas las luces para el Derecho marcario la marca registrada **FASTTRACK**, de mi representada que esta tiene todo el derecho de usar sus marcas y además el derecho al uso exclusivo de ella, que incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, promocionar sus productos con sus marcas registradas y también de cambiarlas cuando estime convenientes, pero su signo distintivo sigue siendo **FASTTRACK**, así como también tiene el atributo de impedir la utilización no autorizada de estos derechos, como los viene utilizando el solicitante de la marca, que estaría cometiendo actos de competencia desleal al utilizar en forma indebida la marca **FAST TRACK** en el mercado colombiano, donde en este caso, mi representada tiene el Derecho

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOINAIRE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

legítimo e indiscutible sobre su marca registrada **FASTTRACK**, porque el legítimo titular del registro es mi representada que tiene el derecho al uso exclusivo sobre el mismo, para lo cual cuenta con las acciones que le permiten actuar contra terceros no autorizados que hagan uso de la marca, como está ocurriendo con el solicitante que al verse enfrentados los productos en el mercado, se estarían cometiendo actos de competencia Desleal.

7

**3.6.-** Mi representada tiene los Derechos adquiridos sobre la marca registrada **FASTTRACK**, que no podrán ser desconocidos o vulnerados por parte del Despacho, por lo tanto deberá la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la presente observación, porque de lo contrario se estaría violando en forma directa los derechos adquiridos de nuestro representada que ya tiene un derecho adquirido previamente y un reconocimiento en lo que se refiere a estos productos de la clase No 09 y servicios de la clase No 42, totalmente conexos con los servicios de la clase No 39, y que la solicitante pretende en forma arbitraria e ilegal apropiarse en forma indebida de la marca registrada de mi representada **FASTTRACK**, y donde debe quedar demostrado que las marcas son similarmente confundibles en todos sus aspectos, pretendiendo registrar esta marca **FAST TRACK**.

**3.7.-** La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con aplicación a partir del 1o de Diciembre de 2.000, en su Artículo 136, literal a) prohíbe el registro de la marcas como sigue:

*" a)- Sean idénticas 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".*

En relación con éste punto, consideramos de gran ayuda e importancia transcribir algunos apartes citados en el Libro " TRATADO DE DERECHO MARCARIO", de DAVID RANGEL MEDINA, México D.F. 1.960, Página 186 sobre las Reglas de la Condición Distintiva de la Marca:

*" ... Entre los principios a que nos referimos puede citarse a guisa de ilustración el que consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos".*

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONAIRE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPUBLICA DOMINICANA |           |             |

**3.8.-** En este evento la Marca "**FAST TRACK**" no es distintiva, y no deja de ser la solicitud una Marca que se encuadra dentro de las prohibiciones que están en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el hecho de que la Marca solicitada a registro tenga las semejanzas anotadas con la Marca concedida de mi representada, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los servicios de mi representada, teniendo en cuenta que son productos de la clase No 09, y servicios de la clase No 42, relacionados y conexos con los servicios de la clase No 39 de mi representada, y de ser concedido el Registro de la Marca "**FAST TRACK**" se violarían las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial, que conceden entre otros al titular de un registro de una Marca, el Derecho exclusivo a usar dicha Marca o conjunto marcario y prohíben el registro de Marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase, ya que una vez registrado el signo, el titular de ella, adquiere un Derecho sobre la Marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que los terceros la utilicen con el fin de designar productos iguales o semejantes, que guarden alguna relación como son los productos de la Clase No 09, servicios de la clase No 42, y servicios de la clase No 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

**3.9.-** La coexistencia en el Mercado de la Marca solicitada a registro, "**FAST TRACK**" de concederse éste y la Marca legalmente concedida "**FASTTRACK**", produciría confusión en los consumidores y usuarios, perjudicando no solo a mi Cliente, al vulnerarsele derechos legítimamente adquiridos, sino al público en general, y de acuerdo a todo lo anterior, el posible registro de la Marca "**FAST TRACK**" tiene como único fin el obtener un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los productos comercializados por mi poderdante, Empresa legalmente constituida y conocida a nivel Nacional por la calidad de sus productos en lo que se refiere a artículos de iluminación, lo que frente a ésta última, representa con absoluta certeza un daño económico, comercial y por ende una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos y servicios originales : "**FASTTRACK**".

**3.10.-** La Clase que pretende Registrar la sociedad ETIHAD AIRWAYS, es la Clase No 39, y el consumidor y usuario llegaría a pensar que se trata de servicios con la Marca de mi representada "**FASTTRACK**", donde así las cosas, cabe afirmar que los productos y servicios se destinan a la misma finalidad, y son, por lo mismo, intercambiables, los productos y servicios son complementarios, guardan relación o conexión, desarrollándose por canales de producción, distribución y comercio iguales, por lo que su concurrencia en un ámbito común habría peligro de error o confusión, además los Artículos a que se pretenden aplicar, son similares, y fácilmente no son diferenciables los unos de los otros, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando los productos que amparan son tan similares en su naturaleza y fines que existiría la posibilidad de duda en el público que los solicite. Los productos son iguales, desarrollándose por canales de producción, distribución, y comercio totalmente iguales, donde se puede hablar del riesgo de confusión, en virtud de que



**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONAIKE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

el área comercial es igual, por su lugar de expedición, siendo los establecimientos que los expenden los mismos.

9

**3.11.-** Siendo evidente que la Marca solicitada en la Clase No 39, se encuentra comprendida esta solicitud dentro de las prohibiciones de registro establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Literal a) en atención a que las marcas en conflicto SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS DE NATURALEZA IGUAL O SIMILAR, y en concordancia con el Artículo 146, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de las demás normas concordantes de la mencionada Decisión, todas las anteriores disposiciones son claras y contundentes, y en virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos se proceda a denegar la concesión del registro de la Marca : **"FAST TRACK"**, solicitada por la sociedad ETIHAD AIRWAYS, porque indiscutiblemente estamos frente a signos que si presentan riesgo de confusión, pretendiendo el solicitante la utilización del prestigio, fama, clientela y publicidad de mi representada máxime si se ocupan de los mismos productos y servicios y si se concediera la marca **"FAST TRACK"** generará la desviación de la clientela, y los demás Actos de **COMPETENCIA DESLEAL, todo de acuerdo a la Ley 256 de 1.996, en especial el Artículo 8, 10, 14 y 15, que los define así:**

**"ARTICULO 8o- ACTOS DE DESVIACION DE LA CLIENTELA.-** Se considera Desleal toda conducta que tenga como objeto desviar la Clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o Establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial".

La desviación de la Clientela de un competidor será desleal, cuando para tal fin se empleen mecanismos contrarios a las sanas costumbres mercantiles, o a los usos honestos en materia industrial y comercial.

***"ARTICULO 10o.- ACTOS DE CONFUSION. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3o del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1.994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno "***

Crear confusión con un competidor, es uno de los medios desleales más dañinos, pues no solo perjudica al competidor víctima de la confusión, sino que también atenta contra los intereses de los consumidores, al inducirlos a adquirir bienes o productos que no desean.

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

**"ARTICULO 14.- ACTOS DE IMITACION. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo estén amparadas por la Ley.**

**No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.**

**La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.**

**También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y excede de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. "**

La misma Ley establece restricciones a tales imitaciones, pues las sanciona en la medida que sean exactas, minuciosa y creen confusión en el público, lo cual se ha llamado **imitación servil**, o cuando aprovechen indebidamente la reputación ajena.

Así mismo cuando el fin de la imitación sea impedir el afianzamiento en el mercado de un competidor, o se imiten sistemáticamente sus prestaciones e iniciativas empresariales, la Ley considera que ésta actitud es desleal.

**"ARTICULO 15.- EXPLOTACION DE LA REPUTACION AJENA.- Se considera Desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.**

**Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará Desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo" "sistema" "tipo" "clase" "género" "manera" "imitación" y similares ".**

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado, a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero. Tal actitud perjudicial para el competidor agredido genera consecuencias nefastas para el consumidor que en no pocas ocasiones es víctima de la confusión que trae consigo este tipo de conductas, toda vez que lo que busca quien en ellas incurre, es crear en el público una identidad con aquel oferente al cual imita.

**3.12.-** En consecuencia, este Registro que pretende realizar de la Marca **"FAST TRACK"**, en la Clase No 39, constituye sin lugar a dudas Actos de Competencia Desleal que ni siquiera la Superintendencia de Industria y Comercio, puede prestarse para que una persona natural se apropie en forma indebida de una marca que tiene un prestigio y un posicionamiento para los productos de la clase No 09 y servicios de la clase No 42, donde se demuestra claramente las intenciones de la solicitante al pretender registrar este signo, violando el principio de transparencia que debe existir en el mercado, atentando en forma directa contra la libre y responsable competencia económica, obteniendo el solicitante un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los servicios de mi cliente, lo que frente a ésta última representa con absoluta certeza un daño económico, comercial, y por ende una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos y servicios originales **FASTTRACK**.

**3.13.-** Podemos concluir entonces que al efectuar el estudio de confundibilidad se concluye que entre la marca solicitada **"FAST TRACK"** y **"FASTTRACK"**, SI existen semejanzas que inducen al consumidor a error por lo que está solicitud está comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida dentro de la causal prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el caso en estudio la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación examinadas en su conjunto, arroja una total confusión, porque visualmente son iguales, y en consecuencia estas marcas no pueden coexistir en el mercado porque generan confusión en los consumidores y usuarios de los productos de la clase No 09 y de los servicios de la clase No 39 y 42, porque la marca es un signo que permite al industrial, al comerciante, distinguir los productos y servicios de su industria, o comercio.

De acuerdo a lo anterior es más que claro el riesgo de asociación que existe entre los productos y sus servicios, y su conexión competitiva existente entre los signos **FAST TRACK** y **FASTTRACK**, porque los dos utilizan los mismos canales de comercialización y distribución, dejando esto como consecuencia que el público consumidor se vaya a confundir con el mismo origen empresarial, al encontrar los productos y servicios en un mismo mercado, en un mismo establecimiento, y en los mismos almacenes.

Con estos argumentos obtenemos que una de las funciones más importantes que cumple una marca, que es la distintiva, es decir la capacidad que tiene un signo de diferenciarse de otro y el poder ser identificado fácilmente por los consumidores y usuarios en este caso, sin que exista el peligro de que un consumidor tome un producto o un servicio, buscando adquirir otro, porque la función fundamental de la marca es la de la distintividad, porque conlleva la libre circulación de mercaderías, porque el

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOINAIRE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

comerciante podrá vender libremente sus productos sin riesgo de ver mermadas de una forma injusta sus ganancias al existir la garantía de que su marca relacionada con ciertos bienes le pertenece en exclusividad y sobre todo lo más importante, se protege al consumidor, ya que adquiere realmente lo que desea o necesita sin que pueda ser engañado por una marca similar a la que él buscaba.

12

El Tribunal Andino en reiteradas Jurisprudencias, expresa los Criterios para realizar la comparación de las marcas, y para tal efecto trae a consideración lo siguiente:

**- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;**

**"- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;**

**"- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;**

**"- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. <sup>1</sup>**

De acuerdo a los argumentos antes señalados, siendo la función principal de la marca la Distintividad, que radica en poder diferenciar unos y otros productos en el mercado, haciendo posible que el consumidor los distinga, para una misma rama de producto, El signo **"FAST TRACK" no es Distintivo**, porque cuando los productos y servicios al estar confrontados en el mercado, los consumidores se confundirán al elegir este tipo de productos de la Clase No 09 y servicios de la clase No 39 y 42 Internacional.

**3.14.-** Se debe quedar demostrado que entre los signos **FAST TRACK, y FASTTRACK** si existe confundibilidad, porque el signo **FAST TRACK**, no tiene la capacidad de distinguir servicios de la clase No 39. Todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha integrado de la siguiente forma:

" Para Chavanne y Bursa marca "es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros". (Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).

<sup>1</sup> BREUER MORENO, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) "



#### CORRESPONSALES EN:

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONAIRE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

#### **"CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO."**

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *"cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"*.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.<sup>2</sup>

"La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

<sup>2</sup> Proceso 066 IP 2008 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

En este sentido se precisa que el carácter distintivo:

14

*"(...) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas". (BARRERO CHECA, José Luis y otros, "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS". Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003).*

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.<sup>3</sup>

El signo **FAST TRACK** no tiene una función esencial que es la de distinguir servicios de la Clase No 39, y por sí sola no sirve para identificar estos productos sin que se confunda con la marca de mi representada, porque no tiene **distintividad** frente a las marcas confrontadas. Con estos argumentos se puede concluir fácilmente que la marca **FAST TRACK**, no tiene la función distintiva que debe cumplir todo signo para poder ser considerado como marca, ya que es gracias a esta función que le está permitido identificar a los productos de su titular frente a los otros, ya que con la característica principal de la distintividad de la Marca **FAST TRACK** si la tuviera, se facilitaría la libre circulación de los productos que distingue que son esencialmente productos ópticos, que no le permite su individualidad, que permite confundirse con la marca **FASTTRACK** lo cual significa que la marca no es identificadora es decir al estar en el mercado hay riesgo de confusión en el origen o procedencia de los productos o servicios, produciéndose indudablemente confusión o el riesgo de confusión entre los consumidores de productos de la Clase No 09 y usuarios de servicios de la clase No 39 y 42, llegando a la conclusión que la marca **FAST TRACK**, no es novedosa.

**3.15.-** Si se concediera el registro de la marca de servicios **FAST TRACK**, se violarán las normas relativas a la protección de la Propiedad Industrial, porque no pueden coexistir las Marcas **FAST TRACK** e **FASTTRACK**, ya que produciría confusión en el público consumidor de los productos de la Clase No 09 y en los usuarios de los servicios de la clase No 39 y 42, perjudicando no solo a mi Cliente, al vulnerarse los derechos legítimamente adquiridos, sino al público en general, y el registro de la Marca **"FAST TRACK"** tiene como único fin el obtener un aprovechamiento

<sup>3</sup> Proceso 195 IP 2007 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONAIRE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

económico indebido, dada la calidad y aceptación de los productos producidos y de los servicios prestados por mi representada, lo que frente a ésta última, representa con absoluta certeza un daño económico, comercial y por ende una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos originales que produce y comercializa mi representada, y de sus servicios que presta.

15

**3.16.-** Con relación a la confusión el Tribunal Andino ha pronunciado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".<sup>4</sup>

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

**La similitud ortográfica** emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

**La similitud fonética** se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

**La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

**3.17.-** Con el objeto de facilitar al Despacho sobre la confusión entre los signos confrontados, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno y que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Andino que con todo respeto deben ser aplicados a este presente caso, y son los siguientes:

<sup>4</sup> Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALX.

**CORRESPONSALES EN:**

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| CHINA                | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA                | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN                | BOONAIRE  | FRANCIA     |
| U.S.A                | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ               | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO               | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA            | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR          | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS             | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA            | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA           | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ               | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA                 |           | HOLANDA     |
| REPÚBLICA DOMINICANA |           |             |

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que *"debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes"*<sup>5</sup>

2. "En el examen de registrabilidad deben ser examinados en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa "<sup>6</sup>

**3.18.-** La jurisprudencia y doctrina señalan que en las marcas normalmente predomina el elemento nominativo, ya que las palabras son instrumento de comunicación y a su vez tienen la fuerza expresiva para que el consumidor solicite la marca en el mercado por su denominación. Así las cosas, si en uno o ambos signos a comparar predomina la denominación, la comparación 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. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor. Finalmente, dado que estamos analizando la parte denominativa es importante analizar la fonética de las marcas.

En el caso que nos ocupa, entre las marcas **"FAST TRACK"; "FASTTRACK "**; en las cuales el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Por lo tanto, el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones. Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos consideramos que al comparar el signo **FAST TRACK** con las marcas registradas **FASTTRACK**, existen semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión. Esto obedece a que la marca solicitada, si bien contiene elementos gráficos y denominativos, estos resultan secundarios o accesorios frente a la denominación **FASTTRACK**, destacada por su tamaño y colocación dentro del conjunto del signo. Así, las palabras predominantes en los signos son F A S T T R A C K, que son idénticos.

<sup>5</sup> Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

<sup>6</sup> (Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).





#### CORRESPONSALES EN:

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| CHINA       | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA       | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN       | BOONIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A       | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ      | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO      | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA   | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS    | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA   | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA  | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ      | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA        |           | HOLANDA     |
| REPUBLICANA |           |             |

Estas diferencias ortográficas, de cada signo, no son suficientes para superar sus semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego de un primer impacto general. Así, partiendo de que en la comparación de marcas debe tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias, podemos afirmar que de coexistir las marcas enfrentadas en el mercado, para distinguir productos y servicios idénticos, similares o relacionados competitivamente, inducirían al consumidor o usuario a error respecto del origen empresarial de los productos y servicios que buscan distinguir.

17

Por lo tanto, en virtud de los hechos mencionados anteriormente, solicitamos que se declare fundadas estas Observaciones, y como tal se niegue el Registro de la Marca **"FAST TRACK"**, para distinguir SERVICIOS de la Clase No 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ETIHAD AIRWAYS.

#### **IV.- DERECHO**

Fundamentamos ésta observación en las normas legales siguientes:

**4.1.-** Artículo 134, 138, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y todos los Artículos concordantes y pertinentes de dicha Decisión.

**4.2.-** Artículo 603, 607, 609, del Código de Comercio.

**4.3.-** En los demás Decretos y normas complementarias.

#### **V.- DOCUMENTOS**

**5.1.-** El poder a mi conferido.

**5.2.-** Comprobante de pago por la suma de \$339.746.00 Mcte, para dar cumplimiento a los requisitos de la observación.

#### **VI.- ANEXOS**

Copia de esta observación para el traslado correspondiente al solicitante.

#### **VII.- NOTIFICACIONES**

**7.1.-** El solicitante de la marca y su Apoderado en la Dirección indicada en la solicitud.

**CORRESPONSALES EN:**

|               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| CHINA         | CURAZAO   | REINO UNIDO |
| INDIA         | ARUBA     | ESPAÑA      |
| JAPÓN         | BOONIRE   | FRANCIA     |
| U.S.A         | VENEZUELA | IRLANDA     |
| CANADÁ        | ECUADOR   | ITALIA      |
| MÉXICO        | PERÚ      | SUECIA      |
| GUATEMALA     | BOLIVIA   | LUXEMBURGO  |
| EL SALVADOR   | BRASIL    | AUSTRALIA   |
| HONDURAS      | PARAGUAY  | GRECIA      |
| NICARAGUA     | URUGUAY   | BÉLGICA     |
| COSTA RICA    | ARGENTINA | PORTUGAL    |
| PANAMÁ        | CHILE     | FINLANDIA   |
| CUBA          |           | HOLANDA     |
| REPDOMINICANA |           |             |

**7.2.-** Mi representada y el suscrito recibiremos en la Secretaría de su Despacho y en las Oficinas de Abogado ubicadas en la Avenida 5ª Norte No 25N-48 del Barrio Versalles, de la Ciudad de Cali, Teléfonos 6605911, 6605913; 6676708.

18

Manifiesto a la Señora Directora, que ésta Observación la presento estando dentro del término legal, atentamente:

**MARIA CLAUDIA GORDILLO BERMEO**  
**C.C. No 31.523.747 DE JAMUNDI –VALLE.**  
**T.P. No 52.146 DEL C.S.J.**