

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BOGOTÁ D. C., 20 de mayo de 2016
NÚMERO DE REFERENCIA INTERNA: 2015 - 270383
RESOLUCIÓN No.
CÓDIGO OMPI: RFPR - - - 2 9 2 8 6

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. 1273344

Marca solicitada: Skyworth (Mixta)

Skyworth

III. Nombre y dirección del titular del registro internacional

SKYWORTH GROUP CO., LTD.
Unit A, 15/F, West, Skyworth Building, Shennan Ave, Nanshan District 518057 Shenzhen,
Guangdong
República Popular de China

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

V. Negación Provisional para los siguientes productos:

- Máquinas agrícolas; cabrestantes para la pesca; máquinas de carpintería; máquinas para fabricar papel; máquinas de producción de pañales; máquinas de imprenta; máquinas para la industria textil; máquinas de teñir; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; máquinas para la industria cervecera; máquinas industriales para fabricar cigarrillos; máquinas para trabajar el cuero; máquinas de coser; máquinas para la industria de la bicicleta; máquinas para la industria cerámica, incluidas máquinas de cerámica para la construcción; talladoras asistidas por ordenador; máquinas para la industria de las baterías; máquinas de procesamiento de productos locales especiales y productos diversos; máquinas para fabricar esmaltes; máquinas para fabricar bombillas; máquinas para envolver; máquinas para fabricar briquetas alveolares; máquinas de cocina eléctricas; máquinas de lavar; máquinas para la industria farmacéutica; aparatos de vulcanización; máquinas para trabajar el vidrio; equipos de fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria química; máquinas laminadoras; máquinas de refinación de petróleo; mezcladoras; montacargas; mástiles de carga; martillos [partes de máquinas]; máquinas para moldear; piezas accesorias de calderas de máquinas;

Resolución No. - - - 2 9 2 8 6
Ref. Expediente N° 2015 – 270383
Reg. Internacional N° 1273344

motores de combustión interna, excepto motores de automóviles, tractores, cosechadoras-trilladoras de maíz, motocicletas, sierras de cadena, vaporeras; equipos de generación de energía hidroeléctrica; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar botones; máquinas para fabricar hilos y cables eléctricos; herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; equipos para la industria electrónica; máquinas y equipos de procesamiento en frío (óptica); equipos de separación de gases; máquinas para pintar; arranques para motores; mecanismos de control para máquinas o motores; silenciadores para motores de automóviles; bombas [máquinas]; válvulas [partes de máquinas]; máquinas de aire comprimido; compresores para frigoríficos; acopladores hidráulicos; bielas para máquinas y motores; reguladores de velocidad para máquinas y motores; correas para máquinas; soldadoras eléctricas; aparatos de lavado; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de galvanoplastia; instalaciones de condensación.

Instalaciones de climatización; aparatos de iluminación de diodos electroluminiscentes [ledes]; ollas a presión [autoclaves] eléctricas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; congeladores; refrigeradores; aparatos e instalaciones de ventilación [climatización]; ventiladores; calentadores de agua solares; instalaciones de lámparas de calor para cuartos de baño; aparatos de desinfección; distribuidores de agua potable; lámparas; aparatos e instalaciones de iluminación; aparatos e instalaciones de cocción; aparatos de iluminación para (11) vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas rizadoras; calentadores de agua eléctricos; piedras de lava para barbacoas; aparatos e instalaciones de refrigeración; instalaciones de climatización; aparatos de climatización; secadores de pelo eléctricos; aparatos de calefacción; generadores de burbujas y de espuma para espectáculos; instalaciones de calefacción por agua caliente; fuentes de agua ornamentales; aparatos e instalaciones sanitarias; instalaciones depuradoras de agua; bolsas de esterilización desechables; radiadores eléctricos; encendedores; reactores nucleares.

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: Skyworth (Mixta)

Skyworth

Certificado No.: 513087

Fecha de solicitud o registro: 18 de junio de 2014

Fecha y acto de concesión: Resolución No. 7386 del 26 de febrero de 2015

Vigencia hasta: 26 de febrero de 2025

Fecha de prioridad: N/A

Titular: SHENZHEN CHUANGWEI - RGB ELECTRONICS CO. LTD

Dirección del titular: 13-16 / F, BLOCK A, SKYWORTH BUILDING, SHENNAN ROAD, NANSHAN

Resolución No. - - - 2 9 2 8 6
Ref. Expediente N° 2015 – 270383
Reg. Internacional N° 1273344

DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
Domicilio del titular: República Popular de China
Productos/servicios: 7, 9 y 11

VIII. 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.

11 DE JULIO DE 2016

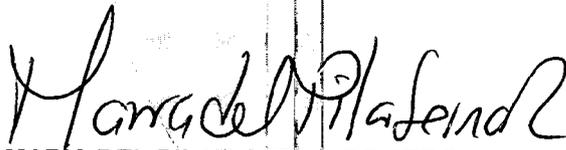
X. Autoridad ante la que hay que solicitar la revisión del rechazo de protección provisional.

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 **24 de mayo 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 DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

Proyectó, revisó y aprobó: A. Arteta

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)

Resolución N° - - - 2 9 2 8 6

Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

Por la cual se niega una solicitud de registro marcario
Multiclase con extensión territorial

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el 18 de noviembre de 2014, la sociedad SKYWORTH GROUP CO., LTD., solicitó el registro de la marca SKYWORTH (MIXTA), para distinguir:

"Máquinas agrícolas; cabrestantes para la pesca; máquinas de carpintería; máquinas para fabricar papel; máquinas de producción de pañales; máquinas de imprenta; máquinas para la industria textil; máquinas de teñir; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; máquinas para la industria cervecera; máquinas industriales para fabricar cigarrillos; máquinas para trabajar el cuero; máquinas de coser; máquinas para la industria de la bicicleta; máquinas para la industria cerámica, incluidas máquinas de cerámica para la construcción; talladoras asistidas por ordenador; máquinas para la industria de las baterías; máquinas de procesamiento de productos locales especiales y productos diversos; máquinas para fabricar esmaltes; máquinas para fabricar bombillas; máquinas para envolver; máquinas para fabricar briquetas alveolares; máquinas de cocina eléctricas; máquinas de lavar; máquinas para la industria farmacéutica; aparatos de vulcanización; máquinas para trabajar el vidrio; equipos de fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria química; máquinas laminadoras; máquinas de refinación de petróleo; mezcladoras; montacargas; mástiles de carga; martillos [partes de máquinas]; máquinas para moldear; piezas accesorias de calderas de máquinas; motores de combustión interna, excepto motores de automóviles, tractores, cosechadoras-trilladoras de maíz, motocicletas, sierras de cadena, vaporeras; equipos de generación de energía hidroeléctrica; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar botones; máquinas para fabricar hilos y cables eléctricos; herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; equipos para la industria electrónica; máquinas y equipos de procesamiento en frío (óptica); equipos de separación de gases; máquinas para pintar; arranques para motores; mecanismos de control para máquinas o motores; silenciadores para motores de automóviles; bombas [máquinas]; válvulas [partes de máquinas]; máquinas de aire comprimido; compresores para frigoríficos; acopladores hidráulicos; bielas para máquinas y motores; reguladores de velocidad para máquinas y motores; correas para máquinas; soldadoras eléctricas; aparatos de lavado; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de galvanoplastia; instalaciones de condensación.", productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

"Instalaciones de climatización; aparatos de iluminación de diodos electroluminiscentes [ledes]; ollas a presión [autoclaves] eléctricas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; congeladores; refrigeradores; aparatos e instalaciones de ventilación [climatización]; ventiladores; calentadores de agua solares; instalaciones de lámparas de calor para cuartos de baño; aparatos de desinfección; distribuidores de agua potable; lámparas; aparatos e instalaciones de iluminación; aparatos e instalaciones de cocción; aparatos de iluminación para

Resolución N° - - - 2 9 2 8 6
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas rizadoras; calentadores de agua eléctricos; piedras de lava para barbacoas; aparatos e instalaciones de refrigeración; instalaciones de climatización; aparatos de climatización; secadores de pelo eléctricos; aparatos de calefacción; generadores de burbujas y de espuma para espectáculos; instalaciones de calefacción por agua caliente; fuentes de agua ornamentales; aparatos e instalaciones sanitarias; instalaciones depuradoras de agua; bolsas de esterilización desechables; radiadores eléctricos; encendedores; reactores nucleares”, productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 748 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 en ella contempladas. 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.”

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicar; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios¹”.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio².

Riesgo de confusión con una marca registrada o con un signo previamente solicitado a registro

1. Norma aplicable

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*”

¹ Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina.
² Proceso 48-IP-2012. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a), d) y h), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad ARCOS HERMANOS S.A. Marca: “ARCOS” (mixta).

Resolución N° - - - 2 9 2 8 6
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

1.1. Del riesgo de confusión o asociación

Conforme a la normativa comunitaria andina, no será registrable un signo cuando resulte idéntico o similarmente confundible con otro ya que no posee fuerza distintiva; de accederse a su registro se estaría atentando contra el interés del titular o titulares de marcas anteriormente solicitadas o registradas, así como el del público consumidor. Esta prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto de ello, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

La registrabilidad o no de un signo dependerá de la conclusión a que llegue la Oficina Nacional Competente, luego de observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza y determinar si de accederse a su coexistencia se generará confusión o asociación entre los consumidores.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente³:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

1.2. Conexidad competitiva

La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que los signos distinguen y para su determinación, es fundamental tomar en consideración la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Así mismo, habrán de considerarse los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos, el **principio de la Intercambiabilidad** de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados, y el segundo, el **de complementariedad**, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente⁴.

2. Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente análisis:

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, Proceso 105-IP- 2010, Marca SLENDERTONE

⁴ El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Canales de comercialización, c) Medios de publicidad idénticos o similares, d) Relación o vinculación entre los productos y servicios, e) Uso conjunto o complementario de los mismos, f) Partes y accesorios, g) Mismo género, h) Misma finalidad, i) Intercambiabilidad de los mismos. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 82- IP- 2010, Marca DOLCE EYEWEAR

Resolución N° - - - 29286
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

Trámite	Signo	Titulares	Expediente	Niza	Clase(s)	Tipo	Certificado	Vigencia	Estado
MARCAS	SKYWORTH	1- SHENZHEN CHUANGWEI - RGB ELECTRONICS CO. LTD.	14 132470	10	7, 9, 11	MI	513087	26/02/2025	CONCESIÓN

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
Skyworth	Skyworth

En el presente caso, nos encontramos frente al análisis comparativo de marcas mixtas; sobre el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo en ellas contenido suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, ello no impide que en algunos casos, el elemento gráfico pueda adquirir preponderancia dado su tamaño, color, diseño y otras características, de las cuales se derive un mayor impacto en el consumidor. El examen debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, de manera tal que *"si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial."*⁵

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. En efecto, se observa que son visual, gramatical y fonéticamente idénticos en tanto el signo solicitado reproduce totalmente la marca previamente registrada: **SKYWORTH / SKYWORTH**. La identidad evidenciada lleva al consumidor a pensar equivocadamente que se encuentra ante la misma marca que ya conoce 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 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 servicios⁶.

⁵Proceso 162-IP-2007 Marca: FRUTTE

⁶a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclador

"Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclador, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que

Resolución N° - - - 29286
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

Obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir:

“Máquinas agrícolas; cabrestantes para la pesca; máquinas de carpintería; máquinas para fabricar papel; máquinas de producción de pañales; máquinas de imprenta; máquinas para la industria textil; máquinas de teñir; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; máquinas para la industria cervecera; máquinas industriales para fabricar cigarrillos; máquinas para trabajar el cuero; máquinas de coser; máquinas para la industria de la bicicleta; máquinas para la industria cerámica, incluidas máquinas de cerámica para la construcción; talladoras asistidas por ordenador; máquinas para la industria de las baterías; máquinas de procesamiento de productos locales especiales y productos diversos; máquinas para fabricar esmaltes; máquinas para fabricar bombillas; máquinas para envolver; máquinas para fabricar briquetas alveolares; máquinas de cocina eléctricas; máquinas de lavar; máquinas para la industria farmacéutica; aparatos de vulcanización; máquinas para trabajar el vidrio; equipos de fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria química; máquinas laminadoras; máquinas de refinación de petróleo; mezcladoras; montacargas; mástiles de carga; martillos [partes de máquinas]; máquinas para moldear; piezas accesorias de calderas de máquinas; motores de combustión interna, excepto motores de automóviles, tractores, cosechadoras-trilladoras de maíz, motocicletas, sierras de cadena, vaporeras; equipos de generación de energía hidroeléctrica; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar botones; máquinas para fabricar hilos y cables eléctricos; herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; equipos para la industria electrónica; máquinas y equipos de procesamiento en frío (óptica); equipos de separación de gases; máquinas para pintar; arranques para motores; mecanismos de control para máquinas o motores; silenciadores para motores de automóviles; bombas [máquinas]; válvulas [partes de máquinas]; máquinas de aire comprimido; compresores para frigoríficos; acopladores

entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

“b) Canales de comercialización

“Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

“c) Mismos medios de publicidad

“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos

“Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar, helados y muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.

“e) Uso conjunto o complementario de productos

“Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

“f) Partes y accesorios

“La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

“g) Mismo género de los productos.

“Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

“h) Misma finalidad.

“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

“i) Intercambiabilidad de los productos.

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.

Resolución N° - - - 29286
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

hidráulicos; bielas para máquinas y motores; reguladores de velocidad para máquinas y motores; correas para máquinas; soldadoras eléctricas; aparatos de lavado; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de galvanoplastia; instalaciones de condensación.”, productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Instalaciones de climatización; aparatos de iluminación de diodos electroluminiscentes [ledes]; ollas a presión [autoclaves] eléctricas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; congeladores; refrigeradores; aparatos e instalaciones de ventilación [climatización]; ventiladores; calentadores de agua solares; instalaciones de lámparas de calor para cuartos de baño; aparatos de desinfección; distribuidores de agua potable; lámparas; aparatos e instalaciones de iluminación; aparatos e instalaciones de cocción; aparatos de iluminación para vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas rizadoras; calentadores de agua eléctricos; piedras de lava para barbacoas; aparatos e instalaciones de refrigeración; instalaciones de climatización; aparatos de climatización; secadores de pelo eléctricos; aparatos de calefacción; generadores de burbujas y de espuma para espectáculos; instalaciones de calefacción por agua caliente; fuentes de agua ornamentales; aparatos e instalaciones sanitarias; instalaciones depuradoras de agua; bolsas de esterilización desechables; radiadores eléctricos; encendedores; reactores nucleares”, productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la marca registrada distingue:

“Máquinas y máquinas herramientas; exprimidores de cítricos ; mezcladores (batidoras); licuadoras eléctricas; batidoras eléctricas de mano; exprimidores eléctricos; picadoras eléctricas de carne; molinillos de pimienta ; trituradoras de hielo eléctricas; procesadores de alimentos eléctricos; cortadoras de hielo eléctricos; molinos; picatodo; abrelatas eléctricos; sacapuntas (afilador) de bordes; lavadoras eléctricas; lavavajillas eléctricos; planchadores eléctricos de pantalones; afiladores de cuchillos eléctricos; abrelatas eléctricos; aspiradoras; bolsas para aspiradoras; máquinas eléctricas de lavado de alfombras; máquinas de limpieza a vapor; aparatos para la limpieza eléctricos; bombas de agua; bombas de aire; bombas de circulación; compresores; trituradores de basura eléctricos; cortadoras de césped eléctricas; cortadoras eléctricas; herramientas de jardinería eléctricas; máquinas de filtrado; lavadoras de presión alta; motores para máquinas de coser; motores; reguladores de velocidad para motores; generadores; aparato de procesamiento láser; destornilladores; taladros eléctricos; sierras eléctricas; herramientas operadas con energía eléctrica; aparatos de soldadura; máquinas afiladoras; máquinas para pulir cera; máquinas de limpieza en seco; micro-motores; trituradores (trituradoras de polvo)”, productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida , de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; máquinas calculadoras y equipos de procesamiento de datos; ordenadores; cámaras; lentes; flashes electrónicos; motor de base para cámaras; filtros ópticos; soportes de copia adaptados para utilizar con cámaras; trípodes; eslingas y correas de cámara; estuches de cámaras; estuches para lentes; cámaras cinematográficas; proyectores; pantallas de proyección, micrófonos; cintas de grabación de sonido; binoculares; telescopios; microscopios; gafas

Resolución N° - - - 2 9 2 8 6
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

(óptica); gafas de sol; cámaras de vídeo; cámaras para de grabación de vídeo; sintonizadores de vídeo; grabadoras de vídeo; grabadoras de cintas de vídeo; vídeo discos compactos (vcd); reproductores de vcd; grabadoras vcd; discos compactos (cd); reproductores de cd; grabadoras de cd; reproductores de dvd; grabadoras de dvd; vídeo cintas; discos de vídeo; discos de vídeo digital (dvd); discos versátiles digitales (dvds); televisores; aparatos electrofotográficos; máquinas copiadoras; alimentadoras de papel; clasificadores para fotocopiadoras; máquinas de fax; aparatos micrográficos; impresoras electrónicas; impresoras láser; impresoras de chorro de tinta; cartuchos de procesamiento de imágenes; cartuchos de tóner para impresoras láser; cartuchos de tóner para cabezales de impresión eléctricos o electrónicos para su uso con ordenadores; calculadoras electrónicas; software; unidades de interfaz; monitores; tarjetas de expansión para ordenadores; impresoras, máquinas de fax y fotocopiadoras; escáneres de imágenes; disquetes; tarjetas magnéticas; procesadores de texto; máquinas de traducir; semiconductores; aparatos ópticos; fibras ópticas; aparatos de medida; aparatos holográficos; aparatos de ayuda a la comunicación para las personas con trastornos de habla y escritura; cabezas magnéticas; controladores de disco; impresoras; lectores de tarjetas; metros; adaptadores de corriente alternos; baterías; cartuchos para producir imágenes fotoeléctricas; codificadores rotativos o lineales; células solares; baterías solares; altavoces; altoparlantes; pantallas de cristal líquido; tableros de cristal líquido; decodificadores; teléfonos móviles (teléfonos portables); aparatos de radar; pantallas de televisión; monitor (como hardware); vidicon; tubos vidicon; reproductores de mp3; reproductores md (mini-disco); megáfonos; cajas de sonido; pantallas de monitores; lcds (pantallas de cristal líquido); transmisores ópticos digitales; receptores ópticos digitales; pantallas de monitores en vehículos; circuitos integrados; partes y piezas para todos los productos antes mencionados.", productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional de Niza.

"Aparatos de alumbrado, calefacción, vapor, de cocción, de secado, de ventilación, de suministro de agua y fines sanitarios; refrigeradores; aparatos de producción de vapor; aparatos de cocina; hornillos; planchas de cocina; hervidores eléctricos; bombillas eléctricas; freidoras profundas eléctrica; filtros para agua potable; congeladores; calentadores; radiadores eléctricos; calentadores; tostadoras; ollas arroceras eléctricas; hornos de microondas; cafeteras; instalaciones de filtración de aire; ionizador para el tratamiento de aire; secador de pelo; secadoras de ropa; deshumidificadores; humidificadores; luces de advertencia para vehículos; equipos de aire acondicionado; deshumidificadores eléctricos; hornos eléctricos; aparatos eléctricos para la calefacción de los hogares, incluyendo calefactores y calentadores; aparatos de cocina; máquinas frigoríficas; ventiladores de mesa; ventiladores de piso; ventiladores; refrigeradores de habitación; cocinadores de petróleo y gas; estufas de gas y petróleo; equipos de iluminación, incluyendo lámparas incandescentes; lámparas fluorescentes, lámparas de mercurio; lámparas infrarrojas; lámparas de esterilización; accesorios de lámparas; encendedores; encendedores de gas; iniciadores de cocinas; hornos; cocinas eléctricas; aire acondicionados; secadores eléctricos de pelo; ventiladores eléctricos", productos comprendidos en la clase 11 de la clasificación internacional de Niza.

De acuerdo con lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los distinguido por la marca registrada en las clases 7 y 11 de la clasificación internacional, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección del nomenclátor, sino también en virtud a su

Resolución N° - - - 2 9 2 8 6
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

identidad. En primer lugar, obsérvese que los aparatos electromecánicos para preparar alimentos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 7 corresponden a los exprimidores de cítricos; mezcladores (batidoras); licuadoras eléctricas; batidoras eléctricas de mano; exprimidores eléctricos; picadoras eléctricas de carne; molinillos de pimienta; trituradoras de hielo eléctricas; procesadores de alimentos eléctricos que distingue la marca registrada en la misma sección; así mismo, resulta claro que las Instalaciones de climatización; aparatos de iluminación de diodos electroluminiscentes, aparatos e instalaciones de ventilación [climatización]; ventiladores; calentadores de agua solares; instalaciones de lámparas de calor para cuartos de baño; aparatos de desinfección; distribuidores de agua potable, corresponden a los aparatos de alumbrado, calefacción, vapor, de cocción, de secado, de ventilación, de suministro de agua y fines sanitarios que incluye la cobertura de la marca registrada en la clase 11 internacional. Razón por la cual se podría llevar a pensar equivocadamente al público que unos y otros artículos comparten el mismo origen empresarial, máxime si se considera la identidad de los signos antes referida, generándose así confusión directa en el público consumidor.

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 consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida 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 la Directora de Signos Distintivos (E),

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca SKYWORTH (MIXTA), para distinguir "máquinas agrícolas; cabrestantes para la pesca; máquinas de carpintería; máquinas para fabricar papel; máquinas de producción de pañales; máquinas de imprenta; máquinas para la industria textil; máquinas de teñir; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; máquinas para la industria cervecera; máquinas industriales para fabricar cigarrillos; máquinas para trabajar el cuero; máquinas de coser; máquinas para la industria de la bicicleta; máquinas para la industria cerámica, incluidas máquinas de cerámica para la construcción; talladoras asistidas por ordenador; máquinas para la industria de las baterías; máquinas de procesamiento de productos locales especiales y productos diversos; máquinas para fabricar esmaltes; máquinas para fabricar bombillas; máquinas para envolver; máquinas para fabricar briquetas alveolares; máquinas de cocina eléctricas; máquinas de lavar; máquinas para la industria farmacéutica; aparatos de vulcanización; máquinas para trabajar el vidrio; equipos de fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria química; máquinas laminadoras; máquinas de refinación de petróleo; mezcladoras; montacargas; mástiles de carga; martillos [partes de máquinas]; máquinas para moldear; piezas accesorias de calderas de máquinas; motores de combustión interna, excepto motores de automóviles, tractores, cosechadoras-trilladoras de maíz, motocicletas, sierras de cadena, vaporeras; equipos de generación de energía hidroeléctrica; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar botones; máquinas para fabricar hilos y cables eléctricos; herramientas de mano que no sean accionadas manualmente;

Resolución N° - - - 2 9 2 8 6
Ref. Expediente N° 15 - 270383
Reg. Internacional N° 1273344

equipos para la industria electrónica; máquinas y equipos de procesamiento en frío (óptica); equipos de separación de gases; máquinas para pintar; arranques para motores; mecanismos de control para máquinas o motores; silenciadores para motores de automóviles; bombas [máquinas]; válvulas [partes de máquinas]; máquinas de aire comprimido; compresores para frigoríficos; acopladores hidráulicos; bielas para máquinas y motores; reguladores de velocidad para máquinas y motores; correas para máquinas; soldadoras eléctricas; aparatos de lavado; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de galvanoplastia; instalaciones de condensación.", productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad SKYWORTH GROUP CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca SKYWORTH (MIXTA), para distinguir "instalaciones de climatización; aparatos de iluminación de diodos electroluminiscentes [ledes]; ollas a presión [autoclaves] eléctricas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; congeladores; refrigeradores; aparatos e instalaciones de ventilación [climatización]; ventiladores; calentadores de agua solares; instalaciones de lámparas de calor para cuartos de baño; aparatos de desinfección; distribuidores de agua potable; lámparas; aparatos e instalaciones de iluminación; aparatos e instalaciones de cocción; aparatos de iluminación para vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas rizadoras; calentadores de agua eléctricos; piedras de lava para barbacoas; aparatos e instalaciones de refrigeración; instalaciones de climatización; aparatos de climatización; secadores de pelo eléctricos; aparatos de calefacción; generadores de burbujas y de espuma para espectáculos; instalaciones de calefacción por agua caliente; fuentes de agua ornamentales; aparatos e instalaciones sanitarias; instalaciones depuradoras de agua; bolsas de esterilización desechables; radiadores eléctricos; encendedores; reactores nucleares", productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad SKYWORTH GROUP CO., LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a la sociedad SKYWORTH GROUP CO., LTD., en su calidad de solicitante del registro marcario o a quien haga sus veces, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los

La Directora de Signos Distintivos (E),

20 MAY 2016



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO

Notificaciones.

Solicitante

SKYWORTH GROUP CO., LTD.

Proyectado por: ICG

Revisado por: ICG

Aprobado por: ICG