

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

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

Reg Internacional N° 1267107

*Por la cual se decide un recurso de apelación*

**LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL(E)**  
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del  
Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011,

**CONSIDERANDO**

Que mediante Resolución N° 78893 de 10 de noviembre de 2022, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por Zoom Video Communications, Inc., negó la notoriedad de la marca ZOOM solicitada por Zoom Video Communications, Inc y negó el registro de la Marca **ZOOM** (Mixta), solicitada por Kabushiki Kaisha Zoom, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

**9:** “Máquinas e instrumentos de medición o prueba; baterías y pilas; hilos y; cables eléctricos; aparatos e instrumentos fotográficos; aparatos e; instrumentos cinematográficos; máquinas y aparatos ópticos; máquinas e; instrumentos eléctricos de comunicación; grabadoras de pistas múltiples; grabadoras de voz digitales; grabadoras de campo; aparatos de grabación y; reproducción de sonido; aparatos de grabación de vídeos; tarjetas; magnéticas, hojas, cintas y discos compactos con sonido grabado; discos; fonográficos; circuitos electrónicos y CD-ROM grabados con programas de; ejecución automática para instrumentos musicales electrónicos; metrónomos; aparatos eléctricos y electrónicos de efectos para instrumentos; musicales; discos magnéticos, cintas magnéticas y soportes de grabación; grabados con programas informáticos; programas informáticos; máquinas y; aparatos electrónicos, así como sus partes, a saber: controladores de; audio, sintetizadores electrónicos, micrófonos, audífonos, equipo informático periférico, procesadores de señales de voz digitales, hardware informático para la optimización de señales de audio y salida de audio, auriculares; tarjetas de memoria de circuitos integrados; publicaciones electrónicas; cintas y discos de vídeo grabados; interruptores; convertidores eléctricos; procesadores de efectos para instrumentos musicales; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido para pinchadiscos.

**15:** Aparatos para afinar instrumentos musicales; instrumentos musicales; cajas de ritmos.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 y en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

Por otra parte, la Dirección de Signos Distintivos suspendió la clase 15 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, Zoom Video Communications, Inc., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque el artículo 1 y se declare la notoriedad de la marca ZOOM de su representada, con fundamento en los siguientes argumentos:

*“(..)En el presente caso tenemos que, la imitación que hace la marca solicitada ZOOM, de la marca notoriamente conocida ZOOM para la amplia categoría de "software de computadora" generaría un riesgo de confusión indirecta o de asociación, en la medida en que el consumidor podría pensar que los productos identificados con la marca ZOOM, son ofrecidos por Zoom Video Communications, Inc., o por una compañía relacionada con esta o que se trata de una nueva línea de productos y servicios relacionados con ZOOM.*

*Así mismo, como resultado de evocar en un solo conjunto la marca notoria ZOOM, se diluiría el carácter distintivo de la misma, generando una dispersión de la identidad y retención de esta marca en la mente del público, pues como se desprende de las pruebas que reposan en el expediente, el público consumidor reconoce la marca notoria ZOOM, como marca con una importante trayectoria en productos de tecnología y, por lo tanto, como productos de Zoom Video Communications, Inc., Por lo tanto, permitir el registro de una marca que imita dicho signo dentro de un mismo conjunto, para identificar el mismo género de productos, podría afectar el carácter distintivo de la misma afectando así el importante esfuerzo que ha hecho mi representada en su posicionamiento en el mercado.*

*De otra parte, de permitir el registro de la marca solicitada también se generaría un riesgo de uso parasitario, consistente en el riesgo de que Kabushiki Kaisha Zoom., se aproveche del prestigio de la marca ZOOM de propiedad de Zoom Video Communications, Inc., para su beneficio propio y de manera injusta.*

*“Por lo tanto, solicito a ese Despacho analizar nuevamente las pruebas que se relacionan a continuación, así como la similitud entre las marcas enfrentadas y la relación entre los productos que con las mismas se identifican, lo cual llevará a concluir que la marca solicitada ZOOM, no puede coexistir con la marca notoria ZOOM sin inducir a error al consumidor, afectando no sólo los intereses de aquél, sino también el importante esfuerzo así como la inversión que ha realizado mi representada en lograr el posicionamiento y reconocimiento de sus marcas en la industria farmacéutica y cosmética*

*(...) a) Declaración de la señora Elizabeth (Lisa) G. Widup, en su calidad de Abogada Senior, Marca Registrada & Derecho de Autor de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.*

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

*Se allegó junto con el escrito de oposición, la declaración firmada de la señora Elizabeth (Lisa) G. Widup, en su calidad de Abogada Senior, Marca Registrada & Derecho de Autor de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC., en la que se narran hechos y se aportan los documentos que demuestran y sustentan sus afirmaciones.*

**I. ANTECEDENTES DE LA MARCA ZOOM ROOMS (Nominativa).**

*De conformidad con esta declaración, ZOOM identifica una plataforma unificada de comunicaciones centrada en video que conecta a las personas a través de reuniones por video, llamadas, webinarios y chat en tiempo real, conectando a las personas alrededor del mundo a través de una variedad de dispositivos diferentes.*

*Se allegó junto con la declaración, un resumen de los productos y servicios por ZOOM. Además, según la declarante el producto insignia de Zoom Video Communications, Inc., es Zoom Meetings, el cual proporciona video y voz en alta definición y chat a través de dispositivos, computadores de escritorio, computadores portátiles, teléfonos y sistemas de salón de conferencias. Otro producto significativo que es ofrecido por la Solicitante es Zoom Webinar, el cual permite a los clientes conectarse con grandes audiencias de público y compartir contenido en video desde cualquier lugar y dispositivo para una mayor participación. Asimismo, ofrece el servicio ZOOM ROOMS el cual se usa en conexión con un sistema de salas basado en software que ofrece una experiencia integrada de audioconferencia, uso de pantalla compartida inalámbrico y videoconferencia. Zoom Rooms puede ser usada por participantes que se encuentren en la sala, o por participantes que se unan a la reunión desde otra sala, desde su computador de escritorio, o desde su dispositivo móvil.*

*(...) Me permito allegar como **Anexo 1** del presente documento, fragmentos del informe 10k para el año 2020 y 2021 de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC., en español. En dicho documento se evidencia los datos por ingresos y ventas de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC y su marca ZOOM para los años 2020 y 2021:*

**2020**

**Resolución N° 27489**
**Ref. Expediente N° SD2021/0066523**

	Año que terminó en enero 31,			
	2020	2019	2018	2017
(en miles, excepto datos de acciones y por acción)				
<b>Datos de los Estados de Operaciones</b>				
Ingresos	\$ 622,658	\$ 330,517	\$ 151,478	\$ 60,817
Costo de los ingresos <sup>(1)</sup>	115,396	61,001	30,780	12,472
<b>Beneficio bruto</b>	<b>507,262</b>	<b>269,516</b>	<b>120,698</b>	<b>48,345</b>
<b>Gastos de explotación</b>				
Investigación y Desarrollo <sup>(1)</sup>	67,079	33,014	15,733	9,218
Ventas y marketing <sup>(1)</sup>	340,646	185,821	82,707	31,580
Generales y administrativo <sup>(1)</sup>	86,841	44,514	27,091	7,547
<b>Gastos totales de operación</b>	<b>494,566</b>	<b>263,349</b>	<b>125,531</b>	<b>48,345</b>
Ingreso (pérdida) de operaciones	12,696	6,167	(4,833)	
Ingresos por intereses y otros, neto	13,666	2,182	1,315	158
Utilidad (pérdida) neta antes de provisión para impuestos a la utilidad	26,362	8,349	(3,518)	158
Provisión para impuestos sobre la renta	1,057	765	304	172
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>\$ 25,305</b>	<b>\$ 7,584</b>	<b>\$ (3,822)</b>	<b>\$ (14)</b>
Utilidades distribuidas atribuibles a valores participantes			(4,405)	(14,366)
Ganancias no distribuidas atribuibles a valores participantes	(3,555)	(7,584)		
<b>Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes</b>	<b>\$ 21,750</b>	<b>\$</b>	<b>\$ (8,227)</b>	<b>\$ (14,380)</b>
<b>Utilidad (pérdida) neta por acción atribuible a los accionistas comunes:</b>				
Básico	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ (0.11)	\$ (0.20)
Diluido	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ (0.11)	\$ (0.20)

Las siguientes tablas presentan datos de estados consolidados de operaciones seleccionados y dichos datos como porcentaje de los ingresos totales para cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

	Año finalizado el 31 de enero,				
	2021		2020		2019
(en miles)					
Ingresos	US	\$	\$	622,658	\$ 330,517
Coste de los ingresos <sup>(1)</sup>		2,651,368		115,396	61,001
<b>Beneficio bruto</b>		<b>1,829,379</b>		<b>507,262</b>	<b>269,516</b>
<b>Gastos operativos:</b>					
Investigación y desarrollo <sup>(1)</sup>		164,080		67,079	33,014
Ventas y marketing <sup>(1)</sup>		684,904		340,646	185,821
General y administrativo <sup>(1)</sup>		320,547		86,841	44,514
<b>Gastos operativos totales</b>		<b>1,169,531</b>		<b>494,566</b>	<b>263,349</b>
Ingresos por operaciones		659,848		12,696	6,167
Ingresos por intereses y otros, netos		18,186		13,666	2,182
Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta		678,034		26,362	8,349
Provisión para impuestos sobre la renta		5,718		1,057	765
<b>Ingresos netos</b>		<b>\$ 672,316</b>		<b>\$ 25,305</b>	<b>\$ 7,584</b>
<sup>(1)</sup> Incluye los gastos de compensación basados en acciones de la siguiente manera:					
Costo de los ingresos	\$	34,960	\$	7,860	\$ 1,119
Investigación y desarrollo		50,161		11,645	1,369
Ventas y marketing		146,377		41,465	3,540
General y administrativo		44,320		12,139	2,913
<b>Gasto total de compensación basado en acciones</b>		<b>\$ 275,818</b>		<b>\$ 73,109</b>	<b>\$ 8,941</b>

"(...) Al respecto, me permito indicar que el documento allegado como Anexo C de la declaración de la referencia corresponde al informe de los resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2021 de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. Al respecto, me permito indicar que el documento allegado como Anexo C de la declaración de la referencia corresponde al informe de los resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2021 de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC., informe que se presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos., **informe que se presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos**

(...) Allego como **Anexo 2**, extracto en español de dicho informe en donde se puede observar los ingresos de mi representada para el año 2021 así como la inversión realizada para los productos y servicios identificados con la marca ZOOM:



**Resolución N° 27489**
**Ref. Expediente N° SD2021/0066523**

	Tres meses terminados en enero		Año terminado el 31 de	
	2021	2020	enero de 2021	2020
<b>Flujos de efectivo por actividades operacionales:</b>				
Ingresos netos	PS 260,610	PS 15,339	PS 672,316	PS 25,305
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:				
Gastos de compensación basados en acciones Amortización	96,261	26,577	275,818	73,109
de costos de adquisición de contratos diferidos Provisión para	33,025	11,162	104,306	37,101
cuentas por cobrar provisiones Depreciación y amortización	11,789	2,394	32,007	6,370
	9,456	4,860	28,857	16,449
Donación benéfica de acciones comunes Costo de	-	-	23,312	-
arrendamiento operativo no monetario Otros	3,705	2,045	10,887	6,885
	2,643	509	3,822	(1,068)
<b>Cambios en activos y pasivos operativos:</b>				
Cuentas por cobrar	(28,922)	(27,829)	(219,039)	(64,715)
Gastos pagados por arrendamiento y otros activos	(20,263)	(2,366)	(68,521)	(24,805)
Costos de adquisición de contratos diferidos	(40,774)	(21,890)	(307,068)	(72,714)
Cuentas por pagar	(5,292)	(912)	3,481	(2,030)
Gastos acumulados y otros pasivos	47,735	(2,306)	251,654	51,179
Ingresos diferidos	32,124	29,707	665,724	106,286
Pasivos por arrendamiento operativo, neto	(2,701)	(736)	(6,379)	(5,460)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de explotación</b>	<b>399,396</b>	<b>36,554</b>	<b>1,471,177</b>	<b>151,892</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>				
Compras de valores negociables	(1,040,361)	(171,121)	(2,056,470)	(800,228)
Vencimientos de valores negociables	174,188	179,414	580,795	343,554
Ventas de valores negociables	-	-	36,897	-
Compras de propiedad y equipo	(21,455)	(9,952)	(79,972)	(38,084)
Efectivo pagado por adquisición, neto de efectivo	-	-	(26,486)	-
adquirido Compra de inversión de capital	-	-	(8,000)	(3,000)
Compras de activos intangibles Compra	(1,458)	(141)	(5,843)	(141)
de pagarés convertibles Otros	-	-	(5,000)	-
	43	(1,569)	1,659	(1,569)
<b>El efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>(889,043)</b>	<b>(3,369)</b>	<b>(1,562,420)</b>	<b>(499,468)</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiación:</b>				
Ingresos de la oferta de seguimiento, neto de descuentos y comisiones de				

(...) *Mi representada ha registrado su marca comercial ZOOM ROOMS en varias clases en varias jurisdicciones, incluidos Perú, Estados Unidos, Australia, Japón, Reino Unido, Rusia y México, lista que se allegó junto con el escrito de oposición. copias de algunos de los certificados de registro. En sentido, la marca ZOOM ROOMS está protegida en todo el mundo a través de numerosas presentaciones y registros en más de seis países.*

(...) *De acuerdo con la declaración allegada, el software y los servicios de mi representada han sido ampliamente publicitados y comercializados a través de diferentes medios de comunicación tales como Instagram, Twitter y Facebook. La cuenta de Twitter de mi representada tiene **1 millón de seguidores a nivel mundial**, la cuenta de Facebook tiene aproximadamente **548.000 de seguidores a nivel mundial** y la cuenta de Instagram tiene aproximadamente **394.000 seguidores a nivel mundial** los cuales se allegaron junto con la declaración, lo que hace que la marca ZOOM sea indiscutiblemente famosa y, por lo tanto, tengan derecho a una amplia protección legal.*

(...) *De igual forma, la declarante incluyó las cifras de ingresos de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 a nivel mundial de mi representada por medio de las cuales se puede inferir el Good Will y la reputación de la marca ZOOM:*

Año Fiscal	Ingresos mundiales
2017	\$ 60'817.000
2018	\$ 151'478.000
2019	\$ 330'517.000

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

2020	\$ 622´658.000
2021	\$ 2.651´400.000

(...) Asimismo, la marca ZOOM ha sido reconocida por la medición de Interbrand “Mejores Marcas Globales 2020” ubicándola en el top 100 de marcas globales

(...) 2. Ingresos

Los siguientes valores corresponden a los ingresos de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC., en Colombia para los años 2017 a 2021 respecto a sus productos y servicios bajo la marca ZOOM, que identifica servicios tales como programas de computador o software descargable para uso en los campos de teleconferencia de audio, teleconferencia de video, y servicios de conferencias de redes:

Año	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Ingresos	USD	USD	USD	USD	USD	USD
superiores a*	75,000	250,00	500,500	1,000,000	9,400,000	11,000,000

\*Las anteriores cifras son diferentes a la declaración que se allega a este documento más adelante como **Anexo 5** pues se sumó el total de los números redondeados.

La anterior información debió ser tenida en cuenta por ese Despacho al momento de estudiar la notoriedad de la marca ZOOM por tanto provienen de una persona parte de la organización ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC., la cual tiene acceso a esta información que refleja los ingresos y números de la marca ZOOM.

(...) Igualmente, Zoom es una de las mejores plataformas de video teleconferencias a nivel mundial. Se allegó impresión del buscador Google en donde podemos encontrar que ZOOM se ubica dentro del top 10 de software de video conferencia. Veamos:

[https://www.google.com/search?q=best+platform+for+videoteleconferences&rlz=1C1CHBF\\_esCO926CO926&oq=best+platform+for+videoteleconferences&ags=chrome..69i57.13629j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=best+platform+for+videoteleconferences&rlz=1C1CHBF_esCO926CO926&oq=best+platform+for+videoteleconferences&ags=chrome..69i57.13629j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

(...) 1.1.2. Estudio de mercado de ZOOM en Colombia

Igualmente, con el fin de demostrar que la marca ZOOM en efecto es notoria, me permito allegar como **Anexo 4** del presente memorial, los resultados de la prueba piloto de percepción de la marca ZOOM, realizada en mayo del 2022 por Metis Strategic Research, dentro de una muestra de hombres y mujeres entre 21 y 50 años, de los niveles socioeconómicos 3 al 6, que son usuarios recientes de plataformas para reuniones virtuales con fines laborales, académicos o sociales.

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

De acuerdo con el mencionado estudio de mercado se puede concluir que la marca ZOOM es reconocida y asociada inmediatamente por los consumidores, como una plataforma para videoconferencias, asociándola con su respectivo origen empresarial

(...) De acuerdo con lo mencionado por el estudio, a la pregunta sobre que marcas de plataformas para videoconferencias conoce, la marca ZOOM se sitúa en el segundo lugar del Top of Mind:

## Conocimiento de plataformas para videoconferencia

Base: 78



Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523



(...) 1.1.3. *Declaración jurada de Caleb Kuhne*

Finalmente, me permito allegar como Anexo 5 la declaración jurada de Caleb Kuhne quien ha estado asociado con Zoom Video Communications, Inc., por 1.5. años mediante el cual se narran hechos y se aportan los documentos que demuestran y sustentan sus afirmaciones.

1. Número de reuniones y anfitriones únicos que usan la plataforma ZOOM en Colombia

Las siguientes cifras corresponden al número de reuniones llevadas a cabo en la aplicación ZOOM para los años 2019 a 2021.

Año	Número de reuniones
2019	3,670,000
2020	104,900,000
2021	53,800,000
TOTAL	162,370,000

Las siguientes cifras corresponden al número de anfitriones (usuarios) únicos en la aplicación ZOOM para los años 2019 a 2021.



## Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

Año	Número de anfitriones únicos
2019	165,000
2020	4,000,000
2021	2,200,000
TOTAL	6,365,000

2. Las siguientes cifras corresponden a los ingresos de Zoom Video Communications, Inc. en Colombia para los años 2017 a 2021

Año	Ingresos
2017	75,000
2018	250,000
2019	500,500
2020	1,000,000
2021	9,400,000
TOTAL	11,225,500

(...) Así las cosas, es evidente que la marca ZOOM de propiedad de Zoom Video Communications, Inc., continúa cumpliendo con los requisitos señalados por el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la misma es notoriamente conocida en el mercado, en la medida en que goza de total reconocimiento y posicionamiento dentro del público consumidor colombiano dentro del periodo comprendido entre los años 2019 a 2022.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

## 1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD

### 1.1 Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

## Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

*aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.*

### 1.2 La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

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

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

#### 1.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción<sup>1</sup>, imitación<sup>2</sup>, traducción<sup>3</sup>, transliteración<sup>4</sup> o transcripción<sup>5</sup>, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección<sup>6</sup>.

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

4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

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

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

<sup>4</sup> Transliterar. (De trans- y el lat. littera, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>5</sup> Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>6</sup> TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso N° 20-IP-97: *“la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial*

## Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

### 1.2.2. Signo notorio

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

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

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente<sup>7</sup>. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

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

### 1.2.3. Sector pertinente

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

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

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

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

Y añade que:

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

---

*de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio”.*

<sup>7</sup> Diccionario de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en [www.rae.es](http://www.rae.es).

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

**1.2.4 .Criterios para determinar la notoriedad**

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

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

*a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*

*b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

*c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

*d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

*e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*

*f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*

*g) el valor contable del signo como activo empresarial;*

*h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*

*i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*

*j) los aspectos del comercio internacional; o,*

*k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento



## Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial<sup>8</sup>.

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

### 1.2.5. Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486<sup>9</sup>.

### 1.2.6. Identidad o semejanza de los signos

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

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante<sup>10</sup>.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión<sup>11</sup>.

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

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión<sup>12</sup>.

### 1.2.7. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la

<sup>8</sup> TJCA, Proceso N° 1-IP-00: “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.

<sup>9</sup> TJCA, Proceso N° 28-IP-96: “La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes’”.

<sup>10</sup> TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

<sup>11</sup> Ibídem.

<sup>12</sup> Ibídem.

## Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal<sup>13</sup> ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.** *Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.*

*La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.*

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

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

*Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.*

Por si mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Finalmente es de observar que si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes destinatarios, no habrá conexidad competitiva.

### 1.2.8. El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera

<sup>13</sup> TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

## Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

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

### **1.2.9. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo**

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

### **1.2.10. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario**

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

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, que se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados”<sup>14</sup>.*

## 2. ACERVO PROBATORIO

### 2.1. Pruebas aportadas tendientes a establecer la notoriedad de la marca

El recurrente aporta con el recurso las siguientes pruebas:

<b>Anexo 1</b>	Fragmentos del informe 10k para el año 2020 y 2021 de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC., en español.
<b>Anexo 2</b>	Extracto en español del informe de los resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2021 de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.
<b>Anexo 3</b>	Extracto del informe financiero de ZOOMVIDEO COMMUNICATIONS, INC. para el año 2021.
<b>Anexo 4</b>	Prueba piloto de percepción de la marca ZOOM, realizada en mayo del 2022 por
<b>Anexo 5</b>	Declaración jurada de Caleb Kuhne quien ha estado asociado con Zoom Video Communications, Inc

### 2.2. VALORACIÓN PROBATORIA

Así, tomando en consideración los factores que la norma comunitaria trae a manera enunciativa tenemos que en el presente caso se satisfacen los siguientes:

<sup>14</sup> TJCA, Proceso N° 091-IP-2009.



Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

**Artículo 228 de la Decisión 486 literal a): el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro**

Se aportó como prueba estudio realizado en mayo del 2022 por Metis Strategic Research, en Bogotá, dentro de una muestra de hombres y mujeres entre 21 y 50 años, de los niveles socioeconómicos 3 al 6, usuarios de plataformas para reuniones virtuales con fines laborales, académicos o sociales. Se realizaron 78 entrevistas y lo que más resalta del estudio es el alto reconocimiento de la marca como una plataforma de videoconferencias como a continuación consta.



**Artículo 228 de la Decisión 486 literal b): La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro**

	Tres meses terminados en enero		Año terminado el 31 de	
	2021	2020	enero de 2021	2020
<b>Fujos de efectivo por actividades operacionales:</b>				
Ingresos netos	PS 260,610	PS 15,339	PS 672,316	PS 25,305
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:				
Gastos de compensación basados en acciones	96,261	26,577	275,818	73,109
de costos de adquisición de contratos diferidos	33,025	11,162	104,306	37,101
Provisión para cuentas por cobrar	11,789	2,394	32,007	6,370
Depreciación y amortización	9,456	4,860	28,857	16,449
Donación benéfica de acciones comunes	-	-	23,312	-
Costo de arrendamiento operativo no monetario	3,705	2,045	10,887	6,885
Otros	2,643	509	3,822	(1,068)
<b>Cambios en activos y pasivos operativos:</b>				
cuentas por cobrar	(28,922)	(27,829)	(219,039)	(64,715)
Gastos pagados por anticipado y otros activos	(20,263)	(2,366)	(68,521)	(24,805)
Costos de adquisición de contratos diferidos	(40,774)	(21,890)	(307,068)	(72,714)
Cuentas por pagar	(5,292)	(912)	3,481	(2,030)
Gastos acumulados y otros pasivos	47,735	(2,306)	251,654	51,179
Ingresos diferidos	32,124	29,707	665,724	106,286
Pasivos por arrendamiento operativo, neto	(2,701)	(736)	(6,379)	(5,460)
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación	399,396	36,554	1,471,177	151,892
<b>Fujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>				
Compras de valores negociables	(1.040.361)	(171,121)	(2.056.470)	(800,228)
Vencimientos de valores negociables	174,188	179,414	580,795	343,554
Ventas de valores negociables	-	-	36,897	-
Compras de propiedad y equipo	(21.455)	(9.952)	(79,972)	(38.084)
Efectivo pagado por adquisición, neto de efectivo adquirido	-	-	(26,486)	-
Compra de inversión de capital	-	-	(8.000)	(3.000)
Compras de activos intangibles	(1.458)	(141)	(5.843)	(141)
Compra de pagarés convertibles	-	-	(5.000)	-
Otros	43	(1.569)	1,659	(1.569)
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(889,043)	(3.369)	(1,562,420)	(499,468)
<b>Fujos de efectivo de actividades de financiación:</b>				
Ingresos de la oferta de seguimiento, neto de descuentos y comisiones de				

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

En el anexo 2 del recurso se presenta el cuadro anterior en donde constan ingresos de la titular de la marca e inversión realizada de productos y servicios distinguidos con la marca ZOOM en los años 2020 y 2021.

Igualmente, con la Declaración de la señora Elizabeth (Lisa) G. Widup, en su calidad de Abogada Senior, Marca Registrada & Derecho de Autor de ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC, también se anexa cifra de ingresos mundiales de la titular de la marca ZOOM relacionados con la misma

Año Fiscal	Ingresos mundiales
2017	\$ 60'817.000
2018	\$ 151'478.000
2019	\$ 330'517.000
2020	\$ 622'658.000
2021	\$ 2.651'400.000

**Artículo 228 de la Decisión 486 literal c): la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique:**

En la declaración jurada de Caleb Kuhne quien ha estado asociado con Zoom Video Communications, Inc, y manifiesta que el número de reuniones que usaron la plataforma ZOOM en Colombia de 2019 a 2021 es el siguiente:

Año	Número de reuniones
2019	3,670,000
2020	104,900,000
2021	53,800,000
TOTAL	162,370,000

**Artículo 228 de la Decisión 486 literal e): las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección**

. Las siguientes cifras corresponden a los ingresos de Zoom Video Communications, Inc. en Colombia para los años 2017 a 2021 (Anexo 5 recurso)

Año	Ingresos USD
2017	75,000
2018	250,000

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

2019	500,500
2020	1,000,000
2021	9,400,000
TOTAL	11,225,500

Valorando en conjunto las anteriores pruebas de notoriedad de la marca ZOOM de la sociedad Zoom Video Communications, Inc, debe concluirse que la mencionada marca es notoriamente conocida en Colombia para distinguir « Software descargable para uso en los campos de teleconferencias de audio, video y servicios de mensajería instantánea”, de la clase 9° Internacional.

Se acreditó un alto número de personas que usaron la plataforma ZOOM en Colombia entre 2019 a 2022, y con el estudio de mercado realizado de manera técnica se acredita el reconocimiento del 60 % de personas de la marca como un signo que distingue una plataforma para hacer video conferencias.

Además, los ingresos de la plataforma mundiales y en Colombia son altos y por varios años lo que demuestran activades de empresariales para mantenerla vigente en el mercado.

En el recurso se aportan más pruebas de la notoriedad de la marca, pero como ya se ha reconocido la marca como notoria es manifiestamente superfluo valorarlas

En suma, podemos concluir que la marca **ZOOM** se trata de una marca notoriamente conocida en Colombia para distinguir software descargable para uso en los campos de teleconferencias, desde el año 2019 hasta el año 2022, siendo por ende susceptible de protección como marca notoria.

### 3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

#### 3.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado

El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta y está conformado por la expresión ZOOM que a continuación se indica:

**ZOOM**

Lo anterior solicita proteger productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

### 3.2 Naturaleza, descripción del signo notorio del opositor

Marca: ZOOM

Titular: Zoom Video Communications, Inc

Cobertura: Software descargable para uso en los campos de teleconferencias de audio, video y servicios de mensajería instantánea, de la clase 9° Internacional.

### 3.3 Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

#### 3.3.1. Comparación entre marcas nominativas y mixtas

En el presente caso, debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:<sup>15</sup>

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

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

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

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

<sup>15</sup> TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.



Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

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

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

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"<sup>16</sup>*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas<sup>17</sup> para el cotejo entre estos:

### 3.3.2. Prevalencia del elemento nominativo

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos”<sup>18</sup>.*

## 4. CASO CONCRETO

Después de valorar el material probatorio aportado por la sociedad Zoom Video Communications, Inc y de reconocer la notoriedad de la marca **ZOOM**, es necesario entrar a estudiar los demás argumentos del recurso interpuesto en relación con la protección de la marca notoria .

<sup>16</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256.

<sup>17</sup> “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

<sup>18</sup> TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

## Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

Esta Delegatura observa que los signos ZOOM (MIXTO) Y ZOOM fundamento de la oposición tiene identidad fonética, ortográfica y conceptual. Si bien el signo solicitado en registro tiene elementos gráficos en el predomina el factor denominativo.

Es de advertir que intrínsecamente el término ZOOM tiene significado que puede ser conocido por los consumidores<sup>19</sup> por lo que puede considerarse débil, no obstante, los signos comparados con ortográfica y fonéticamente muy similares.

Establecida la gran semejanza entre los signos comparados es necesario analizar la conexidad competitiva entre sus coberturas. Al respecto el signo solicitado en registro ampara entre otros los siguientes productos de la clase 9 internacional:

“programas informáticos; máquinas y; aparatos electrónicos, así como sus partes, a saber: controladores de; audio, sintetizadores electrónicos, micrófonos, audífonos, equipo informático periférico, procesadores de señales de voz digitales, hardware informático para la optimización de señales de audio y salida de audio,” de la clase 9 internacional.

Ahora bien, como el signo ZOOM de Zoom Video Communications, Inc es considerado notorio para un software descargable para uso en los campos de teleconferencias de audio, video y servicios de mensajería instantánea, de la clase 9° Internacional, esta Delegatura considera que existiría riesgo de confusión indirecta de coexistir ambos signos en el mercado, ya que los consumidores podrían creer que los productos tienen el mismo origen empresarial.

### 5. CONCLUSIÓN

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

Por lo anterior, será revocado el artículo 1 de la resolución impugnada para en su lugar declarar la notoriedad de la marca fundamento de la oposición.

Por existir una clase suspendida el expediente será enviado a la Dirección de Signos Distintivos para el trámite pertinente.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1:** Revocar la decisión contenida en el artículo 1 de la Resolución N° 78893 de 10 de noviembre de 2022, para en su lugar reconocer la notoriedad de la marca ZOOM de la sociedad Zoom Video Communications, Inc, para distinguir

---

<sup>19</sup> Zum Del ingl. *zoom*.

1. m. Objetivo de distancia focal variable, que modifica el ángulo de visión con el efecto de acercar o alejar la imagen.  
www-rae.es »

Resolución N° 27489

Ref. Expediente N° SD2021/0066523

software descargable para uso en los campos de teleconferencias de audio, video y servicios de mensajería instantánea, desde el año 2019 hasta el año 2022.

**ARTÍCULO 2:** Confirmar en sus demás partes la Resolución N° 78893 de 10 de noviembre de 2022.

**ARTÍCULO 3:** Remitir el expediente de la referencia a la Dirección de Signos Distintivos para lo de su cargo.

**ARTÍCULO 4:** Notificar a **Kabushiki Kaisha Zoom**, parte solicitante y a **Zoom Video Communications, Inc.**, parte opositora, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de mayo de 2023

**LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),**



**LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMENEZ**