

**La conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que identifican las marcas, como elemento fundamental para determinar la registrabilidad de una marca en Colombia: desafíos derivados de la ambigüedad de la interpretación y la subjetividad de la aplicación de los criterios sustanciales**

Andrea Vélez Vásquez

María José Moreno Rendón

Universidad EAFIT

Escuela de Derecho

Pregrado en Derecho

Asesor: Felipe González

Medellín, 2025

## **Resumen**

En esta monografía se pretende realizar un análisis sobre cómo la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales de conexidad competitiva, utilizados para identificar la relación competitiva entre los productos y/o servicios protegidos por las marcas en el mercado, genera incongruencia en las decisiones tomadas por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (La Dirección) y, por ende, puede obstaculizar el proceso de registro de una marca en Colombia. Lo anterior genera un desincentivo para que las personas busquen proteger sus activos intangibles, pues la concesión de una marca se ha vuelto impredecible.

En el desarrollo de la monografía, se identificarán y analizarán los criterios sustanciales y no sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) para determinar la conexidad entre productos y servicios en el mercado. Así mismo, se analizará un sector específico del mercado con relación a la conexidad competitiva con la finalidad de ejemplificar y sustentar la problemática desarrollada en el presente escrito. De manera adicional, se analizarán otros casos puntuales que ejemplifican la problemática a desarrollar en este trabajo al comparar resoluciones emitidas por La Dirección, en donde, bajo los mismos parámetros (a saber, la comparación de los mismos productos y/o servicios en el mercado), se han tomado decisiones en diferentes direcciones, lo cual puede demostrar la incongruencia que se genera bajo la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales en el proceso de registro de una marca en Colombia.

## **Palabras Clave**

Signos Distintivos - Marcas - Clasificación de Niza - conexidad competitiva - Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio - criterios sustanciales - criterios no sustanciales - complementariedad - razonabilidad - intercambiabilidad - oposición - citación de oficio - Comunidad Andina de Naciones - examen de registrabilidad - riesgo de confusión directo - riesgo de confusión indirecto - riesgo de asociación - Interpretaciones Prejudiciales - subjetividad -

irregistrabilidad - proceso de registro de marcas - marca registrada – Solicitud de registro de marca - negación - protección.

### **Abstract**

The present paper pretends to analyze how the subjective application of the substantial and non-substantial competitive connectivity criteria, used in the registration process of trademarks in Colombia, can lead to inconsistencies in the decisions issued by the Colombian Trademark Office (CTO) and therefore, create a disincentive for people that are seeking to protect their intangible assets in the Country, since the ultimate decision of granting or denying a trademark in Colombia has become unpredictable.

Throughout the present paper it will be determined and analyzed the substantial and non-substantial criteria, established by the Court of Justice of the Andean Community, which is used to identify the competitive connectivity between products and services that trademarks pretend to identify in the market and registry. Likewise, analyze resolutions regarding the competitive connectivity examination in order to illustrate the problematic addressed in this paper by comparing resolutions issued by the CTO in which, under the same parameters (the comparison between the same products and services in the market), there has been inconsistencies due to the subjective application of the aforementioned criteria in the registration process.

### **Key Words**

Distinctive signs – Trademarks – Nize Clasification –Competitive Connectivity - Distinctive Signs Division of the Superintendence of Industry and Commerce – Substantial criteria – Non-substantial criteria – Complementarity – Reasonability – Substitutability – Opposition – Ex-officio citation – Andean Community of Nations – Registrability examination – Direct confusion – Indirect confusion – False association – Prejudicial Interpretations – Subjectivity – irregistrability – Trademark

registration process – Registered trademark – Trademark registration application – Denial – Protection.

## Índice

<b>Introducción .....</b>	<b>7</b>
<b>Capítulo 1: conceptos.....</b>	<b>9</b>
<b>¿Qué son los Signos Distintivos? .....</b>	<b>9</b>
<b>¿Qué son las Marcas? .....</b>	<b>11</b>
<b>Clasificación de Niza .....</b>	<b>17</b>
<b>Decisión 486 del 2000 .....</b>	<b>18</b>
<b>Interpretaciones prejudiciales de la CAN y cuando estas constituyen acto aclarado .....</b>	<b>20</b>
<b>Trámite de registro marcario en Colombia .....</b>	<b>23</b>
<b>Capítulo 2: el riesgo de confusión y/o falsa asociación como causal de irregistrabilidad de marcas en Colombia.....</b>	<b>27</b>
<b>¿De qué trata la causal de irregistrabilidad del literal a) Artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, en relación con la distintividad? .....</b>	<b>27</b>
<b>Capítulo 3: criterios sustanciales y no sustanciales de la conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina .....</b>	<b>32</b>
<b>Criterios sustanciales .....</b>	<b>32</b>
<b>Criterios no sustanciales .....</b>	<b>35</b>
<b>Ambigüedad de los Criterios Sustanciales.....</b>	<b>37</b>
<b>Capítulo 4: las afectaciones en el trámite de registro marcario en Colombia y la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales de la conexidad competitiva entre productos y/o servicios .....</b>	<b>43</b>
<b>Oposiciones .....</b>	<b>43</b>
<b>Citaciones de oficio por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC.....</b>	<b>46</b>
<b>Capítulo 5: estudio de casos y análisis entre diferentes productos y/o servicios en el mercado</b>	<b>49</b>
<b>Análisis de conexidad competitiva entre productos de las clases 30 (bebidas a base de café o productos de café) y la clase 33 (bebidas alcohólicas).....</b>	<b>49</b>
<b>Análisis de conexidad competitiva entre servicios de las clases 44 (servicios de salud y relacionados) y productos de la clase 3 (productos cosméticos y relacionados).....</b>	<b>61</b>

<b>Análisis de conexidad competitiva entre productos de las clases 3 (cosméticos y relacionados) y la clase 14 (joyería).....</b>	<b>69</b>
<b>Capítulo 6: conclusiones .....</b>	<b>74</b>
<b>Anexos .....</b>	<b>84</b>
<b>Referencias.....</b>	<b>88</b>

## Introducción

Una marca es un tipo de signo distintivo que permite identificar productos o servicios en el mercado. Las marcas como signos distintivos son reguladas por la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta establece los requisitos fundamentales para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad de las mismas, las últimas estipuladas en los Artículos 135, 136 y 137 de la Decisión en cuestión.

Para registrar una marca en Colombia es necesario que esta cumpla los requisitos estipulados en los artículos anteriormente mencionados, principalmente el cumplimiento del requisito de distintividad, dividido en distintividad intrínseca y distintividad extrínseca (TJCA, 2022) en la Interpretación Prejudicial del Proceso 344-IP-2022 (acto aclarado), ambas debiéndose presentar para realizar el presente registro. La distintividad extrínseca como requisito de registrabilidad de una marca, analiza la capacidad que tiene el signo de diferenciar un producto o servicio específico, frente a los demás productos o servicios identificados por signos distintivos de terceros.

El literal (a) del Artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, establece que una marca no podrá registrarse si esta es idéntica o se asemeja a una marca previamente registrada, que identifica productos o servicios relacionados a los que pretende proteger la marca a registrar. Este criterio de registrabilidad de una marca está basado en el riesgo de confusión o falsa asociación de los signos distintivos en el mercado, por parte de los consumidores del mismo. Este riesgo se materializa cuando confluyen, tanto la similitud entre los signos, como la relación entre sus productos o servicios; esta última denominada como conexidad competitiva. Por un lado, la similitud entre los signos se evalúa bajo criterios fonéticos, ortográficos, conceptuales, visuales, y demás establecidos según el tipo de marca. Por el otro lado, la conexidad competitiva entre los productos y servicios se analiza bajo criterios sustanciales y no sustanciales, determinados por el TJCA en la Interpretación Prejudicial del Proceso 261-IP.2022, criterio jurídico interpretativo que constituye Acto Aclarado.

Los criterios sustanciales previamente mencionados corresponden a la intercambiabilidad y complementariedad entre los productos o servicios analizados, y la razonabilidad de que los mismos puedan ser ofrecidos en el mercado bajo un mismo origen empresarial. Para que pueda argumentarse la conexidad entre productos y o servicios debe materializarse por lo menos uno de estos.

Los criterios no sustanciales son la pertenencia a la misma clase de la Clasificación de Niza, misma finalidad y naturaleza, los mismos canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización y los mismos medios de publicidad. Si bien estos últimos no son suficientes para demostrar en sí misma la conexidad o relación entre los productos y/o servicios analizados (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial del Proceso 261-IP-2022, Acto aclarado), son útiles como complemento de los sustanciales para reforzar el análisis de conexidad entre los mismos.

Durante los procesos de registro de marcas en Colombia, los criterios sustanciales son interpretados de manera subjetiva y con un amplio rango de libertad por parte de los funcionarios y examinadores de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (La Dirección). En consecuencia, esta libertad de interpretación y la subjetividad de la misma, se ha presentado como un obstáculo para registrar una marca en la República de Colombia. Se ha identificado que los criterios sustanciales previamente mencionados son un fundamento utilizado con frecuencia en la negación a las solicitudes de registro de marca ante La Dirección. Lo anterior debido al escenario ambiguo que se genera al analizar la relación competitiva entre productos y/o servicios identificados por un signo en proceso de registro, en relación con los demás previamente registrados, considerados como obstáculo y motivo de irregistrabilidad, tanto oficiosamente como por las oposiciones realizadas por terceros.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede inferir que la falta de claridad y congruencia en el análisis de la conexidad competitiva entre los productos y/o servicios identificados

en el mercado, puede derivar en la negación de múltiples solicitudes de registro de marcas en Colombia de manera irregular. En este sentido, la registrabilidad de una marca se ve afectada de acuerdo con la perspectiva del examinador de La Dirección, evidenciando la falta de estandarización e igualdad en la aplicación de los criterios sustanciales en los procesos de registro marcario, haciéndolos arbitrarios e imprecisos.

En este sentido, el presente trabajo busca analizar la ambigüedad y aplicación de los criterios sustanciales y no sustanciales de conexidad competitiva entre los productos y servicios en el mercado y el impacto de su interpretación subjetiva en los procesos de registro de marca en Colombia, para llegar a la respuesta de la siguiente pregunta problematizadora *¿Cómo la forma de aplicación de los criterios sustanciales de conexidad competitiva, utilizados para identificar la relación competitiva entre los productos y/o servicios protegidos por las marcas, puede obstaculizar el proceso de registro de una marca en Colombia?*

En el desarrollo de este trabajo, y para la obtención de la respuesta a la pregunta anterior, se realizará un estudio de determinadas resoluciones emitidas por La Dirección, y consecuentemente la ejemplificación de la problemática planteada en un sector específico del mercado, que permita evidenciar el impacto y las consecuencias de esta.

## **Capítulo 1: conceptos**

### **¿Qué son los Signos Distintivos?**

Los *signos distintivos* son aquellos que se utilizan en el mercado por empresarios y comerciantes para identificar los productos o servicios que comercializan u ofrecen en el mercado.

Dichos signos sirven para diferenciar los productos y/o servicios que estos comercializan de otros de su misma especie también comercializados y ofrecidos por terceros en el mercado. Existen múltiples tipos de signos distintivos, tales como: nombres comerciales, marcas, enseñas comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.

Los *nombres comerciales*, regulados desde el Artículo 190 de la Decisión 486 del 2000, corresponden al signo distintivo mediante el cual se identifica un comerciante en su actividad comercial (SIC, s.f), el cual sirve para diferenciarlo de posibles competidores que se encuentren en el mismo mercado, se desenvuelven en un sector económico similar o desarrollen actividades económicas idénticas o similares. Los derechos sobre el signo previamente mencionado se adquieren con el uso del mismo y se pierden con su desuso. No obstante, puede depositarse ante La Dirección como un acto declarativo más no constitutivo. Finalmente, es relevante señalar que estos son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, sin que esto impida que ambas puedan ser iguales o coexistir.

Por otro lado, la *enseña comercial* es el signo utilizado por los empresarios para identificar su establecimiento de comercio (SIC, s.f). Este signo distintivo se adquiere con el uso y se pierde con su desuso. No obstante, tal como sucede con los nombres comerciales, estos también pueden registrarse ante La Dirección de manera declarativa.

Los *lemas comerciales*, regulados desde el Artículo 175 de la Decisión 486 del 2000, son aquellos signos formados por una palabra, frase o leyenda utilizada como un complemento de una marca y que sirve para generar recordación de esa marca en la percepción de los consumidores. El derecho sobre este signo distintivo se adquiere mediante el registro en el país que se utilizará y se pierde cuando se vence el registro de la marca a la cual se asocia. Este signo es más conocido como el eslogan de una marca (SIC, s.f.).

Seguidamente, las *denominaciones de origen*, reguladas desde el Artículo 201 de la Decisión 486 del 2000, son aquellas que identifican una indicación geográfica o que, sin ser una denominación que indique el lugar determinado, se entienda que pertenece al mismo, para designar un producto originario de dicho sector geográfico y que las características del mismo sean atribuibles a dicho medio. Dicho signo se protege de oficio o a petición de quién posea un legítimo interés.

Finalmente, las marcas, reguladas desde el Artículo 134 de la Decisión 486 del 2000, son el signo distintivo mediante el cual un empresario identifica productos y/o servicios en el mercado. El derecho de este signo se obtiene mediante el registro ante La Dirección y posee una vigencia inicial de 10 años.

### **¿Qué son las Marcas?**

Las marcas son un tipo de signo distintivo que permite distinguir productos y/o servicios en el mercado. Los derechos sobre las mismas se otorgan o nacen del registro del signo, constituyéndose una marca registrada. En este sentido, será el titular de la marca registrada quien goce de los derechos de esta, lo cual se manifiesta expresamente en el Artículo 154 de la Decisión 486 del 2000 de la CAN, en los siguientes términos “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de esta ante la respectiva oficina nacional competente” (CAN, 2000).

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 del 2000 de la CAN:

podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (CAN, 2000, Decisión 486, art. 134)

La finalidad de las marcas como tipo de signo distintivo, además de distinguir un producto o servicio, es proteger este mismo de prácticas de competencia desleal. Así mismo, el registro de una marca y los derechos otorgados por ésta, están destinados a garantizar la explotación comercial de la marca a discreción del titular de la misma, protegiéndola en contra de usos y explotaciones no autorizadas de la marca. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 de la CAN:

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial

o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. (CAN, 2000, Decisión 486, art. 155)

En línea con lo anterior, El TJCA en la Interpretación Prejudicial del Proceso 344-IP-2022, señala lo siguiente:

(...) la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado.

[1.3] La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- [a)] Diferenciar los productos o servicios que se ofertan.
- [b)] Indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue.
- [c)] Informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica.
- [d)] Concentrar el prestigio o goodwill del titular de la marca.
- [e)] Servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue.

[1.4] Entre las funciones que cumple la marca como medio de protección al consumidor, se destaca la función distintiva que permite a este identificar los productos o servicios ofrecidos en el mercado y diferenciarlos de otros. Las demás funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no sería posible registrarlo como marca.

[1.5] Sobre la base de estas precisiones, es posible aseverar que la marca cumple, además, un papel informativo esencial respecto de la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue. Esta función informativa es percibida por el público y los canales comerciales, entre otros, a través de medios publicitarios. (TJCA, 2022, Proceso 344-IP-2022)

Por otra parte, los derechos marcarios tienen un alcance temporal, territorial, y de especialidad. Temporal, toda vez que la protección otorgada por los derechos marcarios de una marca registrada tiene una duración de 10 años, los cuales son renovables a través de solicitud, siempre que la misma se realice dentro de los términos establecidos en para realizar este procedimiento. Lo anterior, se señala de manera expresa en la Decisión 486 del 2000 de la CAN en los siguientes términos:

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original. (CAN, 2000, Decisión 486, arts. 152–153)

Los derechos marcarios son de carácter territorial, debido a que una marca registrada estará protegida y se podrán ejercer los derechos otorgados por esta, únicamente en el país en el cual se realizó el registro, tal como lo señala el TJCA al explicar el principio de territorialidad:

#### **El principio de territorialidad:**

El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (...). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por

la Corte Suprema (1048). El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular.<sup>[1]</sup>

Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad. Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad. (TJCA, 2011, Proceso 140-IP-2011; TJCA, 2013, Proceso 05-IP-2013; TJCA, 2022, Proceso 128-IP-2022, Acto aclarado).

No obstante, lo anterior, existen excepciones al principio de territorialidad de la legislación marcaria. Puntualmente, la Decisión 486 del 2000, es la norma mediante la cual la territorialidad se extiende a los países miembros de la CAN, facultando al titular de la marca registrada a protegerla y ejercer sus derechos en diferentes naciones. El TJCA se ha pronunciado al respecto de la siguiente manera:

No obstante, lo anterior, un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro de la Comunidad Andina podrá ser usado en otro cualquiera de los países que integran dicha Comunidad como fundamento de una Oposición Andina o si se trata de una marca notoria, al ser excepciones al principio de territorialidad. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 128-IP-2022; TJCA, 2019, Interpretación Prejudicial 496-IP-2019)

Finalmente, los derechos marcarios se fundamentan en el principio de especialidad, señalado por el TJCA en la Interpretación Prejudicial del proceso 95-IP-2002, puesto que la protección de los mismos se reconoce, por regla general, únicamente frente a las clases de la Clasificación de Niza en las que sea registrada una marca, a excepción de las que competitivamente tengan conexidad de acuerdo con los criterios sustanciales y no sustanciales analizados durante el trámite de registro de las marcas tal como se señala en la revista jurídica LEGIS Ámbito Jurídico (2018) al explicar el principio de especialidad:

De acuerdo con el principio de especialidad, pueden coexistir el registro de dos marcas iguales o similares, siempre y cuando los productos o servicios que identifica una y otra no sean los mismos o conexos, no compartan los mismos canales de comercialización o se dirijan a un mismo público consumidor, indicó la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, si quien realiza la búsqueda de antecedentes marcarios olvida realizarla también en clases conexas podría ver afectada su solicitud si existe una marca o lema comercial previamente registrado o un signo distintivo previamente en uso que comparta los mismos canales de comercialización y esté dirigido a un público consumidor idéntico. Dicho principio se rompe cuando se trata de marcas notorias, pues el consumidor podría pensar que se trata de una innovación hecha a la marca registrada o que proviene de un mismo origen empresarial. (LEGIS, 2018)

Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 95-IP-2002 del TJCA se señala lo siguiente sobre el principio de especialidad:

El derecho comunitario de marcas, contiene una serie de principios a partir de los cuales se derivan las principales reglas de aplicación práctica para el reconocimiento de los mismos. Entre ellos podemos destacar el principio de la especialidad, según el cual el derecho otorgado a una marca registrada, recae solamente sobre los productos o servicios vinculados a la clase a la que pertenecen. No obstante lo anterior el principio o regla de la especialidad no puede considerarse como de carácter absoluto puesto que, tanto la legislación relativa a la propiedad intelectual como la doctrina y la jurisprudencia, han establecido excepciones en el sentido de determinar que en ciertas circunstancias, la irregistrabilidad de un signo puede darse aún cuando pretenda distinguir productos o servicios

incluidos en una clase internacional diferente a aquella dentro de la cual se encuentran clasificados los productos o servicios de la marca registrada o solicitada previamente para registro. (TJCA, 2002, Interpretación Prejudicial 95-IP-2002)

Finalmente, de acuerdo con el Artículo 134 de la Decisión 486 del 2000, se han establecido diferentes tipos de marcas, las cuales varían desde poder identificar un producto o servicio por un gráfico, hasta distinguirlo en el mercado a través de su olor tales como: marcas nominativas, figurativas, mixtas, de color, tridimensionales, tridimensionales mixtas, de posición, táctiles, gestuales, entre otras.

### **Clasificación de Niza**

La Clasificación de Niza es una clasificación internacional de productos y servicios utilizada en las solicitudes de registro marcario en diferentes países. Esta Clasificación deriva del Arreglo de Niza de la OMPI del 15 de junio de 1957 (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]). Su objetivo es permitir que, en el trámite de solicitud de una marca se pueda identificar de manera clara y precisa el producto y/o servicio que desea proteger. En la actualidad, esta Clasificación es adoptada por más de 85 estados según la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oficina Española de Patentes y Marcas, [OEPM],2017).

La Clasificación de Niza se compone de una lista de 45 clases, en donde las primeras 34 clases corresponden a productos y las clases restantes corresponden a servicios. Cada clase tiene una descripción general sobre el tipo de productos o servicios que identifica y una lista de productos o servicios puntuales que van clasificados en dicha clase (OMPI, 2025). No obstante, debe dejarse claro que los productos o servicios que estén en una misma clase no necesariamente tienen relación competitiva en el mercado los unos con los otros.

Ahora bien, Colombia hace parte de los países que adoptaron el sistema de la Clasificación de Niza, la cual a su vez, es incorporada en la Decisión 486 del 2000, la cual establece el régimen común de propiedad industrial de los países miembros de la CAN.

Esta clasificación es de suma importancia en el trámite de registro de una marca en Colombia dado que, con base en la misma, puede determinarse la posible confundibilidad entre signos confrontados en el mercado en el examen de fondo. No obstante, debe aclararse que existen otros criterios, los cuales se desarrollarán más adelante (sustanciales y no sustanciales), para determinar si los productos o servicios de marcas confrontadas poseen relación competitiva en el mercado. Sin embargo, esta clasificación genera un punto de referencia y unificación para determinar si algunos productos y/o servicios de alguna clase particular tienen alguna relación competitiva con otros productos o servicios de otra de las clases de la Clasificación en cuestión.

Finalmente, debe ponerse de presente que todas las solicitudes de marcas en Colombia y en la Comunidad Andina de Naciones, utilizan esta clasificación a la hora de registrar una marca. Por esta razón, a la hora de solicitarla se debe enlistar, mediante dicha clasificación, los productos y servicios que la marca desea identificar o proteger en el mercado.

### **Decisión 486 del 2000**

La Decisión 486 del 2000 de la CAN, regula el régimen común sobre propiedad industrial de los países miembros, los cuales son: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Esta regulación sustituye la Decisión 344 de 1993, anterior régimen sobre propiedad industrial de la CAN (OMPI, s.f).

Colombia hace parte de los países fundadores de la CAN, la cual fue creada mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969 (Ministerio de Relaciones exteriores de Colombia,

2025), con el fin de generar colaboración entre sus países miembros. Por esta razón, en la actualidad, Colombia se rige bajo esta normativa en los aspectos relativos a propiedad industrial.

La Decisión previamente mencionada, es de suma importancia en el presente escrito dado que regula todo el régimen marcario aplicable a Colombia y al resto de los países de la CAN. Asimismo, es relevante dado que en esta decisión están estipuladas las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad de una marca, puntualmente establecidas en los Artículos 135 (absolutas) y 136 (relativas) respectivamente.

En el caso que nos ocupa, a la hora de analizar la conexidad competitiva y su ambigüedad como un obstáculo para el registro de una marca en Colombia, se está haciendo referencia puntual a la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 136 literal a), de la decisión en mención, el cual habla sobre la imposibilidad de registrar una marca que sea similarmente confundible con otra previamente registrada. Esta causal de irregistrabilidad se analiza desde dos aspectos: la similitud entre los signos confrontados y la relación competitiva entre los productos y/o servicios que éstas identifican. En este segundo aspecto, es donde se examinan los criterios objeto de análisis del presente proyecto investigativo (criterios sustanciales y no sustanciales).

Ahora bien, considerando que esta regulación es vinculante para todos los países miembro de la CAN debe ponerse de presente que la protección marcaria corresponde a todos los países miembro (CAN, s.f). Por esta razón, una solicitud de marca en uno de los países miembro, que sea similarmente confundible con otra marca de otro de los países miembro, y que los productos y/o servicios que identifican posean una relación competitiva en el mercado, no puede ser registrada y, por tanto, el titular de la marca previamente adquirida puede oponerse a dicho registro. Según el TJCA en la Interpretación Prejudicial del Proceso 342-IP-2022 (constituye Acto aclarado), esta figura se conoce como la Oposición Andina, la cual se desarrollará más adelante cuando se determine la obstaculización del trámite de registro de una marca en Colombia.

## **Interpretaciones prejudiciales de la CAN y cuando estas constituyen acto aclarado**

En Colombia, cuando existe un proceso de nulidad de decisiones de la SIC, asuntos jurisdiccionales o temas arbitrales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Consejo de Estado como segunda instancia según el Artículos 150 y 155 de la Ley 2080 del 2021), la autoridad pertinente podrá solicitarle al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA) que emita una interpretación prejudicial sobre el caso determinado siempre que haya que interpretarse una norma comunitaria y el trámite no admita recursos ordinarios. Lo anterior, con el fin de que esta interpretación pueda servir de guía y orientación a la autoridad administrativa o judicial, respecto del contenido y los alcances de la norma comunitaria andina, a saber, la Decisión 486 del 2000, en el caso específico. Asimismo, estas interpretaciones realizadas por el TJCA vinculan a la autoridad administrativa o judicial competente sobre la norma que debe ser aplicada en el caso concreto, más no sobre la dirección del fallo.

El mecanismo previamente mencionado es relevante en Colombia dado que este país pertenece a la CAN y, por tanto, su normativa aplicable en temas de propiedad industrial, específicamente en relación con marcas, es la Decisión 486 del 2000 de dicho Organismo Internacional. Además, este mecanismo y esta normativa no sólo son aplicables en Colombia sino también en los otros países miembros del Organismo, a saber, Bolivia, Ecuador y Perú<sup>1</sup>. Por esta razón, puede decirse que la normativa marcaría de estos países se rige bajo la Decisión previamente mencionada y las autoridades administrativas y judiciales de los mismos pueden solicitar interpretaciones prejudiciales ante el TJCA.

---

<sup>1</sup> <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/>

Ahora bien, es importante mencionar que, considerando los diversos países que pueden utilizar el mecanismo, y la frecuencia con la que era utilizado por los mismos, muchas de las Interpretaciones Prejudiciales versaban sobre las mismas normas y, por esto, empezaron a volverse reiterativas. Por esta razón, el 13 de marzo de 2023 el TJCA reconoció la compatibilidad de la aplicación de la teoría del Acto Aclarado, desarrollado en Europa, con la Jurisdicción Andina mediante las interpretaciones prejudiciales emitidas en los siguientes procesos: 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022.

Esta teoría del Acto Aclarado determina que cuando la Autoridad administrativa o judicial necesite resolver casos relacionados con normas de la Jurisdicción Andina no esté obligado, tal como se menciona en el Artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA, a solicitar una Interpretación Prejudicial al TJCA si ya este Tribunal se ha pronunciado sobre la misma norma bajo hechos similares y que dicho pronunciamiento ya se encuentre publicado en la Gaceta Oficial. Por lo tanto, la obligatoriedad en mención solo aplicaría cuando no se haya emitido una Interpretación Prejudicial sobre el mismo tema, también cuando, aun existiendo este mecanismo, el juez o autoridad considere necesario una ampliación, precisión o modificación del criterio interpretativo en cuestión o finalmente si dicha autoridad o juez posee preguntas puntuales sobre una determinada norma andina que deben ser resueltas para poder gestionar adecuadamente la controversia existente.

En línea con lo anterior, en diversas Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el TJCA, las cuales constituyen Acto aclarado, se ha puesto de presente lo confirmado en las interpretaciones Prejudiciales de los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, en relación con el acto aclarado y su aplicación, puntualmente:

En este sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

(...) Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del

ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 171-IP-2022).

De igual manera, determinan en relación con la obligatoriedad del Artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA, a saber, la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina de 1999, que la obligatoriedad de solicitar un acto aclarado se mantiene solo en los siguientes supuestos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.
- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considere imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez presenta dudas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 171-IP-2022)

Finalmente, en cuanto a las consecuencias derivadas si el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o si este aplica una interpretación diferente a la establecida por el TJCA en el caso concreto, estas interpretaciones prejudiciales señalan lo siguiente:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el Artículo 128 del Estatuto del TJCA, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 171-IP-2022)

Considerando lo previamente mencionado, en la página del TJCA puede encontrarse un índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado y sobre los cuales ya no es necesario solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal.

### **Trámite de registro marcario en Colombia**

Inicialmente, se solicita la marca ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC (La Dirección), o mediante un formulario estipulado y predeterminado en la página web SIPI (Sistema de Información de Propiedad Industrial). Esta solicitud debe presentarse con las condiciones estipuladas en la Circular Única de la SIC en su título X en la versión del 2023, puntualmente desde el inciso 1.2.5. y siguientes de la misma, según el tipo de marca que desee registrarse.

Luego de presentar la solicitud, dentro de los 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud de registro de la marca, según el Artículo 144 de la Decisión 486 del 2000, La Dirección

realizará un examen de forma. En caso de que en esta etapa haya algún error o imprecisión que la entidad considere existente y relevante, la misma puede realizar un requerimiento de forma, el cual debe ser resuelto dentro de los 60 días hábiles siguientes. Si este requerimiento no se responde adecuadamente, puede derivar en el abandono de la solicitud, figura que puede combatirse mediante un recurso de apelación.

Una vez terminado el examen de forma, se procede a publicar el signo solicitado en la Gaceta de Propiedad Industrial, según el Artículo 146 de la Decisión 486 del 2000. Desde que este se publica, se tienen 30 días hábiles para que terceros con legítimo interés puedan pronunciarse y presenten oposición frente al mismo.

La oposición previamente mencionada, es un mecanismo de protección para los titulares de marcas registradas con el fin de que estos hagan valer sus derechos como titulares de las mismas y eviten que se registre un signo que pueda vulnerar los derechos previamente adquiridos. Aquí cobra relevancia la Oposición Andina, previamente mencionada en este escrito, la cual, según la Interpretación Prejudicial del TJCA en el proceso 343-IP-2022, la cual constituye Acto aclarado, determina que:

Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de una marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada contra dicha solicitud.

En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los Países Miembros de la Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de «oposición andina».

Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que para el ejercicio de la oposición andina es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo

fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.

Tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.

En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que se formula la oposición andina a través de la presentación de pruebas suficientes que evidencien que se ha usado dicha solicitud o solicitud previa en otro País Miembro. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 343-IP-2022)

Del apartado previamente citado, es claro que las marcas de otros países miembro de la CAN, de cumplir ciertos requisitos, pueden materializarse como obstáculo en las solicitudes de registro de marcas en Colombia, dado que se matiza el principio de territorialidad de la regulación marcaria. Esto es de suma importancia puesto que, en estas oposiciones, para poder acreditar la confundibilidad entre signos distintivos, debe realizarse el análisis de los productos y/o servicios entre los signos confrontados según los criterios sustanciales y no sustanciales determinados por el TJCA, análisis el cual será interpretado por el examinador de La Dirección en Colombia. Finalmente, cuando se presenta una oposición, sea nacional o andina, hay 30 días hábiles para responder la misma desde la notificación según el Artículo 147 de la Decisión 486 del 2000.

Luego de esta etapa de publicación, o de oposiciones y defensa de las mismas si llegan a presentarse, empieza el examen de fondo por parte del examinador de La Dirección, en el cual se evalúan los criterios de registrabilidad aplicables a las marcas. En esta instancia, también se analizan las oposiciones interpuestas por terceros (en caso de que se hayan presentado), y se realiza un análisis de oficio sobre signos distintivos que pueden ser similarmente confundibles a la marca solicitada. Para este análisis se realiza el examen de confundibilidad entre los signos confrontados que incluye

tanto los criterios de similitud entre los signos como los de conexidad competitiva (sustanciales y no sustanciales). Estos últimos son los criterios objeto de análisis en el presente proyecto investigativo.

Para la realización del examen de fondo no hay un tiempo determinado. No obstante, luego de que salga la decisión de primera instancia emitida por La Dirección, se tiene un mes y 10 días hábiles desde que sale dicha resolución para presentar un recurso de apelación en contra de esta (10 días hábiles desde la notificación, la cual se entiende surtida un mes después de haber sido emitida la resolución). Este recurso de apelación se presenta ante la Delegatura para la Propiedad Industrial.

## Capítulo 2: el riesgo de confusión y/o falsa asociación como causal de irregistrabilidad de marcas en Colombia

### ¿De qué trata la causal de irregistrabilidad del literal a) Artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, en relación con la distintividad?

En el Artículo 134 de la Decisión 486 del 2000 señala que será registrable todo signo que posea distintividad, sea susceptible de representación gráfica y sea perceptible por los consumidores. La distintividad mencionada de la marca debe ser tanto intrínseca como extrínseca. Respecto a estos tipos de distintividad el TJCA en la Interpretación Prejudicial del Proceso 344-IP-2022 determina que:

[2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. <sup>9</sup>

[2.3] La distintividad tiene un doble aspecto: <sup>10</sup>

[a)] Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado.

[b)] Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

En línea con lo anterior, los Artículos 135 en su literal a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000 señalan las causales de irregistrabilidad de las marcas en relación con la distintividad.

El Artículo 135 en mención estipula las causales de irregistrabilidad absolutas con base en la ausencia de *distintividad intrínseca* de los signos distintivos. Un ejemplo de la carencia de este tipo de distintividad que menciona el Artículo en cuestión es la irregistrabilidad de los signos que no logran identificar la procedencia empresarial de un producto y/o servicio en el mercado dado que solo

incorporan aspectos técnicos sobre los mismos, lo anterior puede suceder cuando estos se conforman exclusivamente por denominaciones genéricas (determinan el género del objeto o servicio que identifican), descriptivas (informan calidades de los productos y/o servicios) o de uso común en el mercado (se utiliza en el lenguaje corriente o comercial para identificar el producto y/o servicio). Puntualmente, la Interpretación Prejudicial del Proceso 344-IP-2022 ha señalado:

Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. (...)

La falta de distintividad intrínseca como una prohibición absoluta de irregistrabilidad está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintivas intrínseca. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 344-IP-2022)

Por otro lado, el Artículo 136, el cual es el más relevante para la temática del presente escrito, enumera las causales de irregistrabilidad relativas con base en la distintividad extrínseca, la cual está directamente relacionada con la afectación de derechos previamente adquiridos por terceros. Puntualmente, en su literal a) determina que no podrán registrarse como marca signos que puedan afectar indebidamente un derecho previamente adquirido por un tercero. Lo anterior, se materializa cuando se solicita a registro una marca similarmente confundible a otra marca previamente registrada, dado que esto puede generar un *riesgo de confusión y/o de falsa asociación* en el mercado en la percepción de los consumidores.

El riesgo de confusión que se desprende del literal a) del artículo en cuestión, se materializa cuando se cumplen dos supuestos. El primero es que el signo solicitado sea similar o idéntico a una marca previamente registrada y, el segundo es que dicho signo pretenda identificar de manera similar o idéntica los mismos productos y/o servicios en el mercado.

Este riesgo de confusión puede ser tanto directo como indirecto. En primer lugar, el riesgo de confusión directo se da cuando un consumidor cree que está adquiriendo un producto y/o servicio, pero en realidad está adquiriendo otro. En segundo lugar, el riesgo de confusión indirecto se genera cuando el consumidor al adquirir un producto y/o servicio en el mercado le atribuye un origen empresarial diferente al de la realidad. El TJCA, mediante la Interpretación Prejudicial del Proceso 391-IP-2022, ha señalado lo siguiente con respecto al riesgo de confusión mencionado:

El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 391-IP-2022)

Por otro lado, el riesgo de asociación puede generarse cuando un consumidor, aun sabiendo que se trata de marcas y orígenes empresariales diferentes, cree que entre dichas empresas existe una relación comercial. Puntualmente el TJCA en la Interpretación Prejudicial del Proceso 391-IP-2022, TJCA, la cual constituye Acto Aclarado, lo define en los siguientes términos:

El *riesgo de asociación* consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 391-IP-2022)

El primer aspecto que se analiza para determinar la confundibilidad de una marca con otra previamente registrada en el mercado es la similitud entre los signos tal como se desarrolla en la

Interpretación Prejudicial del Proceso 261-IP-2022, TJCA, la cual constituye Acto Aclarado. Esta se analiza examinando aspectos ortográficos, fonéticos, conceptuales (que ambas marcas evoquen la misma idea en la mente del consumidor) y gráficos entre los signos desde una perspectiva sucesiva y no simultánea (considerando que así es que el consumidor las percibe en el mercado). Asimismo, el examen debe realizarse en principio sin descomponer el conjunto marcario, no obstante, existen reglas según el tipo de marcas que se estén analizando que permiten darles relevancia y predominancia a elementos específicos del conjunto. Un ejemplo de esto es cuando se analizan marcas mixtas, pues aquí debe identificarse cuál de los elementos de los signos es el que más predomina, sea su elemento nominativo o gráfico, y con base en esto se efectúa la comparación.

Las similitudes ortográficas se determinan analizando la forma en la que se escriben los signos. Puntualmente, al estudiar la similitud ortográfica entre marcas confrontadas, se estudia la coincidencia de aspectos tales como la secuencia vocálica de las palabras, su longitud, el número de sílabas que las componen y las raíces o terminaciones comunes entre sí. Seguidamente, las similitudes fonéticas entre signos confrontados se analizan teniendo en cuenta la semejanza sonora entre las palabras que los componen tanto como la identidad en la sílaba tónica de las mismas como la identidad en la terminación de las palabras. Ahora bien, al analizar la semejanza ideológica, se estudia si las marcas confrontadas tienen la capacidad de evocar una idea idéntica o similar en la percepción de los consumidores. Finalmente, la similitud gráfica entre marcas se determina analizando los trazos de los gráficos que componen las mismas y si estas pueden evocar un mismo concepto en la percepción de los consumidores, tal como se desarrolla en la Interpretación Prejudicial del Proceso 391-IP-2022, TJCA.

Luego de determinar si existe alguna de las similitudes previamente mencionadas y desarrolladas, continúa el análisis de conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos confrontados. Esta conexidad no se determina únicamente si los productos y/o

servicios identificados son exactamente los mismos, sino también cuando estos posean alguna relación competitiva en el mercado que pueda generar un riesgo de confusión y/o falsa asociación en el mismo tal como se explica en la página 17 de la Interpretación Prejudicial del TJCA en el proceso 261-IP-2022. Ahora bien, para poder determinar si existe una relación entre estos productos y/o servicios en el mercado se encuentran una serie de criterios que deben ser examinados para poder determinar la existencia de conexidad competitiva entre los mismos los cuales son: la complementariedad, intercambiabilidad y razonabilidad, desarrollados en la interpretación previamente citada. El análisis de estos criterios es la base fundamental del presente trabajo de grado, dado que los mismos son aplicados de manera subjetiva y, por tanto, genera que se vea vulnerado el principio de igualdad en los procesos de registro marcario en Colombia al generar incongruencias en algunas de las decisiones tomadas por La Dirección. Dicha subjetividad se genera dado a la ambigüedad en la redacción de los criterios en mención (los cuales serán desarrollados más adelante), lo que deriva en que el análisis de la conexidad competitiva entre productos y/o servicios identificados por signos confrontados se vuelva arbitrario en el proceso de registro de una marca en Colombia, considerando que la suerte de la misma correrá bajo el criterio del examinador al que se le designe el trámite.

### **Capítulo 3: criterios sustanciales y no sustanciales de la conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

#### **Criterios sustanciales**

Los criterios determinados para establecer la conexidad competitiva entre productos y/o servicios se dividen en dos tipos, los sustanciales y los no sustanciales desarrollados en la Interpretación Prejudicial del Proceso 261-IP-2022 del TJCA, la cual constituye Acto aclarado. Inicialmente, tenemos los criterios sustanciales los cuales son: La intercambiabilidad, la complementariedad y la razonabilidad. En caso de que logre establecerse la existencia de similitud entre las marcas confrontadas, y se compruebe la presencia de alguno de estos criterios previamente mencionados, puede entonces concluirse que existe un riesgo de confusión y/o falsa asociación entre los signos confrontados en el mercado.

El criterio de intercambiabilidad hace referencia al grado de sustitución entre los productos y/o servicios que se estén analizando. Dicho criterio se materializa cuando los consumidores pueden adquirir uno u otro indiferentemente sin que haya un cambio significativo en la finalidad o necesidad que suple dicho producto o servicio para el consumidor. Por lo tanto, según el TJCA para determinar la existencia de intercambiabilidad deben tenerse en cuenta la finalidad, características, rango de precios y los canales de distribución y/o comercialización entre los productos y/o servicios analizados.

Un ejemplo en donde La Dirección determino la intercambiabilidad entre productos en el mercado es la Resolución No.13285 del 21 de marzo de 2023 con expediente No. SD2022/0079209,

en donde esta entidad determinó que el café y el chocolate para beber son sustituibles entre sí en los siguientes términos:

Intercambiabilidad: El criterio de intercambiabilidad en el derecho marcario establece que productos o servicios que son similares o que se utilizan de manera similar pueden ser considerados como intercambiables. En este sentido, la relación de conexidad entre productos de café y chocolate para beber se debe a que ambos son bebidas calientes que se consumen con frecuencia en situaciones similares, como en desayunos, postres o momentos de descanso, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos ha incursionado dentro del mismo género para otro sector. (SIC, 2023, Resolución No. 13285, Exp. SD2022/0079209)

Por otro lado, el criterio de complementariedad se materializa cuando la adquisición de un producto y/o servicio genera la necesidad de adquirir otro, dado que el uso de uno acarrea necesariamente la utilización del otro.

En la Resolución No.27091 del 25 de mayo de 2023 con el No. de expediente SD2022/0109286 La Dirección señaló la existencia de complementariedad de servicios de la clase 43, a saber “Cafés; servicio de comidas; servicios de cafés y cafeterías; servicios de restaurantes” y productos de la clase 30 tales como “Cacao; chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de chocolate; caramelos; productos de confitería, dulces, golosinas; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuete, productos de confitería a base de maní / Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” dado que los servicios inicialmente mencionados requieren del consumo de los productos previamente citados.

Finalmente, el criterio de razonabilidad hace referencia a la posibilidad de que los productos y/o servicios analizados puedan ser ofrecidos bajo un mismo origen empresarial. Al analizar dicho criterio debe tenerse en cuenta la realidad del mercado.

Un ejemplo en donde La Dirección determinó la existencia de este criterio entre productos y servicios en el mercado es la Resolución No. 50483 del 29 de julio de 2017 con expediente No. SD2024/0127377. En esta decisión La Dirección estableció relación competitiva entre productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación de Niza con servicios de la clase 35 de la misma dado que:

La Dirección observa que en este caso se cumple el criterio de razonabilidad entre los servicios de la clase 35 del solicitante y los productos de las clases 29 y 30 de la opositora. Un consumidor promedio podría razonablemente asumir que una empresa dedicada a la "administración comercial" y a las "agencias de importación y exportación de mercancías" (cobertura del solicitante) podría estar vinculada o ser parte de un mismo grupo empresarial que produce y comercializa una vasta gama de productos alimenticios como "carne, pescado, [...] frutas y verduras, [...] huevos; leche, quesos" (clase 29), así como "café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; pan, productos de pastelería y confitería" (clase 30). (SIC, 2017, Resolución No. 50483, Exp. SD2024/0127377)

En línea con lo previamente expuesto, si logra acreditarse alguno de estos tres criterios al analizar los productos y/o servicios identificados por las marcas confrontadas en el mercado, entonces puede establecerse que existe conexidad competitiva entre los mismos si ya previamente se determinó la similitud entre las mismas.

En este sentido, y una vez determinada la similitud entre los signos confrontados y sujetos del análisis, la conexidad competitiva entre productos y/o servicios identificados por las marcas confrontadas, se podrá acreditar siempre que se logre establecer la existencia de uno de los criterios sustanciales desarrollados con anterioridad.

## **Criterios no sustanciales**

Los criterios no sustanciales, también desarrollados en la Interpretación Prejudicial del Proceso 261-IP-2022, TJCA, la cual constituye Acto aclarado, son aquellos que por sí mismos no logran generar la convicción de la existencia de conexidad competitiva entre los productos y/o servicios identificados por las marcas confrontadas. No obstante, dichos criterios son útiles para fundamentar la relación competitiva entre los productos y/o servicios analizados cuando ya se haya acreditado la relación competitiva con base en alguno de los criterios sustanciales previamente desarrollados según la Interpretación en mención. Lo anteriormente mencionado fue desarrollado por el TJCA en los siguientes términos:

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

– La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicio.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De

allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. (TJCA, 2022, Interpretación Prejudicial 261-IP-2022)

Inicialmente, se analiza si los productos y/o servicios analizados pertenecen a la misma clase de la Clasificación de Niza (el Nomenclátor). No obstante, solo puede utilizarse de manera complementaria tal como se enunció previamente, dado que no todos los productos y/o servicios pertenecientes a una misma Clase del Nomenclátor poseen relación entre sí.

En segundo lugar, pueden analizarse tanto los canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización de los productos y/o servicios analizados tanto como los medios de publicidad utilizados, la tecnología utilizada, la finalidad, la naturaleza o el género de dichos productos y/o servicios en el mercado. Al igual que el criterio previamente mencionado, que se acredite la existencia de alguno de estos solo podrá utilizarse de manera complementaria si se acredita inicialmente uno de los criterios sustanciales<sup>2</sup>.

Considerando todo lo previamente mencionado, es claro que existen múltiples criterios para determinar la relación competitiva entre los productos y/o servicios identificados por las marcas confrontadas, los cuales están ampliamente sujetos a la interpretación del examinador designado al trámite de registro en el que se efectúe dicho análisis. Por esta razón y, tal como se ejemplificará más

---

<sup>2</sup> Los criterios previamente mencionados fueron desarrollados en las Interpretaciones Prejudiciales de los siguientes procesos: 691-IP-2018, 81-IP-2020, 121-IP-2020, 11-IP-2021, 42-IP-2021, 90-IP-2021, 150-IP-2021, 159-IP-2021, 166-IP-2021, 236-IP-2021, 303-IP-2021, 312-IP-2021, 326-IP-2021, 351-IP-2021, 354-IP-2021, 356-IP-2021, 360-IP-2021, 364-IP-2021, 365-IP-2021, 18-IP-2022, 25-IP-2022, 48-IP-2022 y 71-IP-2022.

adelante en el presente trabajo, la aplicación subjetiva de estos criterios permite incongruencias en las decisiones tomadas por La Dirección vulnerando el principio de igualdad y hasta generando obstaculización en el trámite de registro de una marca en Colombia.

### **Ambigüedad de los Criterios Sustanciales**

De acuerdo con lo establecido en este capítulo y a lo determinado por el TJCA en la Interpretación Prejudicial 261-IP-2022, se pueden identificar elementos ambiguos en la redacción y literalidad de las disposiciones emitidas por el TJCA en cuanto existencia de criterios sustanciales para la determinación de conexidad competitiva entre productos y/o servicios identificados por marcas en el mercado, especialmente en relación con el criterio de razonabilidad.

En cuanto al criterio sustancial de intercambiabilidad, se identifican elementos en la redacción que permiten aplicar este criterio de manera objetiva para determinar la relación entre productos y servicios identificados por las marcas en el mercado. No obstante, hay varios factores que carecen de claridad, generando ambigüedad en la interpretación de este criterio y consecuentemente una posible aplicación subjetiva. El TJCA en la Interpretación Prejudicial 261-IP-2022, establece que “existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos *razonables* para el consumidor”, pero no define en la redacción de la existencia de este criterio que se entiende por “razonable”. En este sentido, lo que puede ser considerado como sustituible “razonablemente” para un consumidor, puede no serlo para otro, dependiendo de las condiciones del mercado, medios de comercialización, capacidad adquisitiva y demás factores circunstanciales.

Así mismo, el TJCA establece que, “para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de

distribución o de comercialización”. No obstante, no hay claridad en cuanto a la necesidad de convergencia de estos factores para que se presente la intercambiabilidad. Es decir, no define si para la materialización de la intercambiabilidad se requiere únicamente que los productos o servicios sustituidos cumplan con una misma finalidad o función, o si adicionalmente deben tener características y precios equivalentes o similares. ¿Cuál de todos estos elementos determina la intercambiabilidad entre productos o servicios en el mercado? ¿Todos los elementos deben presentarse para dos productos o servicios ser intercambiables?

En la misma línea de ideas, determinar la intercambiabilidad de un producto o servicio con otro, con relación a los canales de aprovisionamiento o comercialización de estos, supone la ignorancia de medios masivos de distribución o comercialización tales como supermercados, páginas de ventas en línea e internet y tiendas multi-marcas.

Por otro lado, frente al criterio sustancial de complementariedad el TJCA establece que existe una conexión competitiva por complementariedad en el momento en que el consumo o adquisición de un producto y/o servicio en el mercado, supone el consumo u adquisición de otro. Si bien, en la Interpretación Prejudicial del Proceso 261-IP-2022 (constituye acto aclarado) ejemplifican la relación entre un cepillo de dientes y un dentífrico, no todas las relaciones entre productos y/o servicios pueden proyectarse o inferirse de manera tan sencilla. En el segundo ejemplo, sobre la relación de complementariedad entre servicios educativos y material de enseñanza, es claro que ambos pueden abarcar una variedad grande de productos y servicios que pueden no tener una relación competitiva relevante en el mercado, pero que al simplificarlo de esa manera genera que se puedan negar múltiples marcas sin un verdadero riesgo de confusión en el mercado para los consumidores. Lo anterior, puede ilustrarse de la siguiente manera: un balón (Clase 28 de la Clasificación de Niza), el cual puede estar presente en una instancia educativa como elemento de enseñanza (Clase 41 de la Clasificación de Niza) para deportes no posee una relación de complementariedad con múltiples servicios de

enseñanza que pueden presentarse en el mercado, como clases de inglés, clases de maquillaje, clases de derecho, entre otros.

Por esta razón, poner un par de ejemplos en donde puede verse sencilla la determinación de la relación de complementariedad entre productos y/o servicios no puede suponer que de esa manera se ilustre y se distinga tan claramente dicha relación en muchos productos y/o servicios identificados por marcas que puedan estar en confrontación en el proceso de registro de marcas en Colombia. Considerando lo anterior, es claro que dicha definición y explicación del criterio establecido por el TJCA deja un amplio espectro al examinador para que este decida qué tan fuerte o directa debe ser la relación de complementariedad entre productos y/o servicios.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido por el TJCA, el criterio de razonabilidad se materializa “cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado”. La redacción de este criterio puede ser considerada la más ambigua de los tres criterios sustanciales establecidos por el TJCA. Inicialmente, el elemento de la “realidad del mercado” es ampliamente indeterminado e incierto dado que, hoy en día, esta realidad cada vez es más cambiante y diversa, pues las tendencias comerciales y las prácticas de consumo, suelen variar según el momento y condiciones en que se desarrollen las mismas. Asimismo, estas “realidades de mercado” pueden variar y fluctuar rápidamente dado a la creación de nuevas necesidades que surgen por múltiples factores, entre estos la facilidad de venta por comercio virtual, las invenciones creativas, los medios de comunicación, estrategias de mercadeo, tendencias pasajeras, entre otros. Además de estos factores, debe considerarse que no solo varían de manera general, sino también según el sector del mercado que se analice, lo cual amplía exponencialmente las diferentes posibilidades de la expresión “realidad del mercado”.

Por esta razón, considerar la realidad del mercado como un lineamiento casi único en la redacción del criterio de razonabilidad estipulado por el TJCA, genera la posibilidad de una aplicación sumamente amplia del criterio en mención. Esto puede derivar en la incongruencia de múltiples resoluciones emitidas por La Dirección, pues la aplicación de estos criterios está sujeta al examinador puntual en el trámite de registro de una marca en Colombia.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que hoy en día las realidades del mercado son ampliamente diversas y no puede estandarizarse una realidad puntual para un sector en específico, y más considerando que, por los factores previamente mencionados, también pueden existir múltiples realidades de mercado en un mismo momento y bajo un mismo sector. Lo anterior se puede ver ejemplificado en los productos tipo “merch” comercializados por diversas marcas que identifican diferentes productos y/o servicios en el mercado. Hoy en día, se puede identificar como cualquier marca lanza su línea de productos no relacionados con su oferta inicial, que incentiven la identificación de la marca en el mercado. Puntualmente, la marca “PERGAMINO”, reconocida en el mercado por la comercialización de productos de café, ofrece a sus usuarios, no únicamente el consumo de bebidas a base de cafeína, sino también productos publicitarios tipo “merch” tales como camisas, gorras, cuadernos, loncheras, entre otras. Lo anterior no supone que estos productos tengan una relación competitiva en el mercado ni que los consumidores asocien estos tipos de productos de manera absoluta y razonable bajo un mismo origen empresarial.

En relación con la versatilidad del mercado como fenómeno, este no cobra relevancia únicamente en el análisis de la relación competitiva entre servicios y/o productos en el mercado, sino también en algunas problemáticas, por ejemplo, en temas del mercadeo de las marcas, Según *La República* (2013), en el artículo *La realidad del mercado actual*:

La competencia creciente en un mercado o mundo globalizado, la evolución de la tecnología que cada día es más rápida y la constante del cambio que implica variaciones en aspectos como el comportamiento de los mercados en casi todos los ambientes, hacen que los retos del mercadeo sean

cada vez más, siendo una exigencia para quienes en este campo actuamos, estar pendientes de lo que sucede con el propósito de hacer los ajustes adecuados, en el tiempo preciso, mientras se tiene que “combatir” la miopía y se sortean las barreras organizacionales que hacen más interesante el trabajo que orienta la generación y el mantenimiento de los mercados.

En este sentido, tomar la realidad del mercado como un factor esencial para determinar la relación de razonabilidad entre productos y/o servicios en el mercado no es suficiente para establecer que dichos productos y/o servicios provienen razonablemente del mismo origen empresarial. Esto dado que existen múltiples posibilidades de la realidad en mención, lo que genera que el parámetro en cuestión sea excesivamente amplio considerando que en la realidad actual del mercado es factible que muchos orígenes empresariales diversifiquen su oferta comercial de maneras que no pueden estandarizarse, toda vez que no se limitan únicamente a la comercialización de productos y/o servicios de su oferta inicial en un sector determinado.

De acuerdo con lo previamente expuesto, el criterio de razonabilidad puede ser argumentable y materializable para una amplia cantidad de productos y servicios en el mercado y, toda vez que la existencia del mismo se determina a discreción de los examinadores de La Dirección, se puede generar un incremento en la arbitrariedad de las decisiones, interpretaciones y aplicaciones de este.

Si bien existen fórmulas más específicas para determinar la existencia de las relaciones de complementariedad e intercambiabilidad entre productos, tal como se señala en Centro Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile (2023), con elementos cuantificable como lo son la determinación de elasticidad cruzada negativa o positiva según variables como el precio y la demanda, no hay fórmulas estandarizadas para poder determinar la razonabilidad de que ciertos productos y/o servicios sean comercializados bajo un mismo origen empresarial según la realidad del mercado ni tampoco la existencia de este análisis en relación con productos y servicios en el mercado. Por esta razón, se considera inicialmente que las definiciones de los criterios de complementariedad

e intercambiabilidad pueden explicarse mejor para mayor precisión y claridad para los examinadores, con el fin de que los mismos deban realizar un examen exhaustivo y específico sobre los productos y/o servicios que analizan en el trámite de registro en Colombia con hechos, como pueden ser estudios de mercado, y no solo con determinaciones argumentativas teóricas.

Finalmente, se considera que, de los tres criterios sustanciales, el más amplio y el que más puede derivar en una aplicación subjetiva es el criterio de razonabilidad. Esto dado que, el fundamento de este criterio es meramente argumentativo y el concepto “realidad del mercado” no pueden ser un elemento para estandarizarlo considerando lo cambiante y versátil del mismo.

## **Capítulo 4: las afectaciones en el trámite de registro marcario en Colombia y la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales de la conexidad competitiva entre productos y/o servicios**

### **Oposiciones**

Las oposiciones, tal como se mencionó previamente en la parte conceptual del presente escrito, son un mecanismo de protección para los titulares de marcas registradas, los cuales, según la Superintendencia de Industria y Comercio (s.f) y el TJCA (2022) en la Interpretación Prejudicial del Proceso 342-IP-2022 (p.13) que constituye Acto aclarado, deben tener siempre un legítimo interés. Este mecanismo puede utilizarse, según lo establecido en el Artículo 146 de la Decisión 486 del 2000, en los 30 días después de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial de una marca solicitada a registro ante La Dirección.

Las oposiciones, son la oportunidad en la cual, titulares de marcas previamente registradas intentan proteger sus derechos adquiridos, si creen que estos se vulnerarían en caso de que se emita la concesión de un signo solicitado a registro. Por esta razón, en dichas oposiciones los titulares buscan argumentar que el signo solicitado a registro es similarmente confundible con su marca previamente registrada y, por tanto, debe argumentar tanto las similitudes entre las mismas, como la posible relación competitiva entre los productos y/o servicios que los signos confrontados identifican.

Las oposiciones en mención pueden realizarse en contra de la solicitud de registro de una marca en determinados productos y/o servicios que esta identifica, lo cual, según la Superintendencia de Industria y Comercio (s.f), debe precisarse dentro del escrito opositor.

De igual manera, el TJCA (2022) en la Interpretación Prejudicial del Proceso 342-IP-2022, determina que la oposición debe ser fundamentada, lo cual hace referencia a que debe contener las pruebas suficientes para demostrar el legítimo interés en la presentación de dicho escrito.

Según la Interpretación Prejudicial previamente mencionada, el legítimo interés en mención radica en que una solicitud de registro de marca en Colombia pueda estar incurso en las causales de irregistrabilidad estipuladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 del 2000, las cuales hacen referencia a la falta de distintividad intrínseca o extrínseca de las marcas. En el presente escrito, es relevante puntualmente el legítimo interés derivado de la vulneración de derechos de terceros del Artículo 136 de la Decisión en mención, pues las oposiciones fundamentadas en la casual de su literal a) son las que los examinadores analizarán teniendo en cuenta el examen de conexidad competitiva (evaluando los criterios sustanciales).

Por otra parte, ligado al concepto de la oposición, es relevante explicar la Oposición Andina, la cual está regulada en el Artículo 147 de La Decisión 486 y en el criterio interpretativo del TJCA previamente citado en este capítulo. El Artículo previamente mencionado explica como la Oposición regulada en el Artículo 146 de la Decisión 486 del 2000 puede también interponerse por parte de los titulares con legítimo interés de los países miembros de la CAN, atenuando así el principio de territorialidad de la legislación marcaría en Colombia.

Considerando todo lo previamente mencionado, es claro que la oposición en una forma clara de obstaculización de registro de una marca en Colombia ya sea nacional o Andina. Asimismo, debe resaltarse que estas oposiciones son relevantes para la problemática estudiada en el presente escrito dado que, para acreditar el interés legítimo de dicho mecanismo, debe desarrollarse un análisis argumentativo de confundibilidad entre las marcas confrontadas por parte de los interesados, argumentos que La Dirección tomará en cuenta para realizar el examen de registrabilidad de las

marcas que hayan sido impugnadas mediante una oposición. Al respecto, el TJCA ha determinado que:

[2.4]

Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Pese a ello, es importante manifestar que podrá reclamar legítimo interés cualquier persona cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles de vulnerar lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486; es decir, aquellos que presenten causales de irregistrabilidad absolutas, así como los titulares que pretendan proteger un derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de una marca; es decir, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la norma antes citada.

[2.5]

De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad nacional competente para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrá legítimo interés para oponerse cualquier persona cuando la oposición se base en causales absolutas de irregistrabilidad, así como la persona que pueda verse afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del signo solicitado, como por ejemplo aquellas personas que ostenten la titularidad de derechos de propiedad industrial o de derechos de autor. (TJCA, 2023, Interpretación Prejudicial 342-IP-2022)

La verificación mencionada en la Interpretación Prejudicial en mención es el examen de registrabilidad que hace el examinador de La Dirección para dictaminar si la oposición interpuesta es fundada o infundada.

Para poder declarar si esta está fundada o no, el examinador debe analizar tanto las similitudes entre las marcas confrontadas, como la conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que estas identifican. Consecuencialmente, tendrá que analizar si existe o no alguno de los criterios sustanciales previamente desarrollados en el escrito, los cuales, dada su redacción, pueden dar lugar

a que su aplicación sea subjetiva, derivando en incongruencias en las decisiones de registrabilidad de las marcas, tal como se ejemplificará en el capítulo quinto del presente trabajo investigativo.

### **Citaciones de oficio por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC**

Durante el proceso de registro de una marca en Colombia, los examinadores de La Dirección realizan un examen de fondo frente a la solicitud de registro de marca. En este, deberán tener en cuenta la base de datos de los signos previamente registrados, las búsquedas exhaustivas que deben realizar en el marco de la determinación de la viabilidad de registro de una marca, y la colisión de esta con diferentes signos en el mercado.

En el examen de fondo que realizan los examinadores de La Dirección se evalúan las causales de irregistrabilidad de una marca establecidos en el Artículo 135 y 136 de la Decisión 486 del 2000. Puntualmente, en este último evalúan el riesgo de confusión y/o falsa asociación, analizando tanto las similitudes entre signos confrontados como los criterios sustanciales y no sustanciales desarrollados en este trabajo.

En este sentido, y de acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, para determinar la conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que pretende identificar la marca solicitada con los identificados por la marca previamente registrada, y determinar la materialización del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 200, el examinador de La Dirección deberá aplicar los criterios sustanciales y no sustanciales establecidos por el TJCA en la Interpretación Prejudicial del proceso 261-IP-2022 , para determinar si existe o no conexidad competitiva entre signos confrontados y precisar la confundibilidad de los mismos.

Este examen de fondo es una etapa o procedimiento obligatorio para el registro de una marca en Colombia, el cual debe ejecutarse con independencia de las oposiciones realizadas por terceros titulares de derechos sobre signos distintivos. Al respecto, el Consejo de Estado menciona que,

La Superintendencia de Industria y Comercio, por ser la Oficina Nacional Competente en Colombia, está obligada a efectuar el estudio de registrabilidad de las marcas, se hayan o no presentado oposiciones a la solicitud de registro marcario, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual señala: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, en su interpretación prejudicial, expresa: “...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... esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o denegación de los registros marcarios” (folio 585)”. (Consejo de Estado, 2010)

Uno de los objetivos de efectuar el examen de fondo relacionado, es proteger los derechos de propiedad industrial de los titulares de las marcas registradas ante la SIC y los derechos de los consumidores de las mismas, evitando la confusión y/o falsa asociación entre signos, y que estos entren a competir en el mercado. En la misma línea de ideas, el examen de fondo pretende proteger y asegurar el cumplimiento de una de las finalidades de las marcas y el alcance de los derechos que se derivan de estas. Como se menciona la Superintendencia de Industria y Comercio (2025), “La administración tiene el deber de efectuar de manera oficiosa el examen de registrabilidad, a efectos de garantizar los derechos adquiridos de los titulares marcarios y proteger los derechos de los consumidores”.

Considerado lo anteriormente expuesto, siempre que se determine la confundibilidad entre signos (derivada de la existencia de similitudes entre las mismas y de conexidad competitiva), en el marco del examen de fondo de una solicitud de registro marcario, los examinadores de La Dirección deberán optar por la negativa de este, amparados en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

El problema nuevamente recae en establecer la consolidación de la conexidad competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos sujetos a comparación, toda vez que, ante el grado de ambigüedad de la literalidad de los criterios y la subjetividad en su aplicación, se podrán negar, con mayor rango de amplitud, las solicitudes de registro marcario a único criterio e interpretación del funcionario designado.

## **Capítulo 5: estudio de casos y análisis entre diferentes productos y/o servicios en el mercado**

Darts-ip es una base de datos jurídica especializada en propiedad industrial. En esta base de datos se encuentran resoluciones judiciales y administrativas de diferentes países. Para el análisis objeto de este trabajo, se realizó una búsqueda de resoluciones en determinadas clases de productos y servicios, con la finalidad de comparar las motivaciones de las decisiones respecto a la conexidad competitiva entre los mismos. Con la comparación entre resoluciones, se pretende identificar la incongruencia en la aplicación de los criterios sustanciales durante el trámite de registro de una marca en Colombia.

Inicialmente, con la búsqueda a través de Darts-ip, se logró obtener el resultado de la cantidad de resoluciones por criterios de búsqueda. Una vez se identificaron todas las resoluciones sobre la relación de determinados productos y/o servicios, se seleccionaron algunas de estas para realizar la comparación entre la motivación y argumentación utilizada por los funcionarios designados y probar la incongruencia en las decisiones, derivada de la problemática objeto de estudio.

### **Análisis de conexidad competitiva entre productos de las clases 30 (bebidas a base de café o productos de café) y la clase 33 (bebidas alcohólicas)**


En esta sección se analizan las resoluciones que evalúan la conexión entre los siguientes productos: (i) De la clase 30 de la Clasificación de Niza: café, bebidas a base de café, sucedáneos de café y productos de café; y (ii) De la clase 33 de la Clasificación de Niza: bebidas alcohólicas. Al filtrar la búsqueda con los parámetros y productos mencionados, se obtuvo como resultado, 23 resoluciones que relacionan los mismos. El 43% de estas resoluciones determinan la existencia de

conexidad competitiva entre los productos analizados, y el 57% establece la ausencia de conexidad y relación entre estos. En el marco de este estudio, se llevará a cabo un análisis comparativo de la motivación de seis de estas resoluciones, tres de las cuales afirman la existencia de conexidad competitiva entre los productos, y tres que la niegan.

En la Resolución No. 76714 del 05 de diciembre de 2023, con número de expediente SD2022/0123734, el funcionario designado de La Dirección desarrolla el examen de fondo para determinar la registrabilidad del signo denominado “QUIMBAYA COFFEE LAND PREMIUM ROASTERS” (mixto) para los productos de la clase 30 establecidos con anterioridad. Las marcas “QUIMBAYA” registradas en la clase 33, de titularidad de PDC VINOS Y LICORES S.A.S., se opusieron al registro en mención. Los signos confrontados son los siguientes:

**Tabla 1.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: QUIMBAYA*

Signo solicitado	Marcas opositoras								
	Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
	Mixta	Quimbaya	PDC VINOS Y LICORES S.A.S	SD2017/0057144	11	33	Marca	Registrada	17 ago. 2028
	Mixta	Quimbaya	PDC VINOS Y LICORES S.A.S	SD2021/0032896	11	33	Marca	Registrada	25 mar. 2032
	Mixta	Quimbaya Gold	PDC VINOS Y LICORES S.A.S	SD2021/0069667	11	33	Marca	Registrada	19 dic. 2032
	Mixta	PIZCO QUIMBAYA	PDC VINOS Y LICORES S.A.S	9228480233	7	33	Marca	Registrada	31 may. 2026
Mixta	PISCO QUIMBAYA (La expresión PISCO ira como explicativa)	PDC VINOS Y LICORES S.A.S	9228480333	7	33	Marca	Registrada	31 may. 2026	

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “QUIMBAYA COFFEE LAND PREMIUM ROASTERS”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 76714 del 05 de diciembre de 2023, con número de expediente SD2022/0123734.

El funcionario de La Dirección, una vez determinada la similitud ortográfica y fonética entre los signos, realiza el análisis de conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos relacionados, en el cual determina lo siguiente:

En efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los productos identificados por el signo solicitado está relacionada con un uso específico y concreto, al hacer referencia a café molido y tostado, producto que forma parte del sector alimenticio, que se adquiere para el consumo diario para preparar bebidas que se toman en cualquier momento del día y oportunidad por sus efectos estimulantes, en términos generales, sin restricciones en su consumo y venta.

Mientras que los productos de las marcas previamente registradas en clase 33 están destinados satisfacer otro tipo de necesidades, dado que son productos pertenecientes a un sector específico como es el de las bebidas alcohólicas, cuyo consumo tiene restricciones dado que su exceso es perjudicial para la salud, y por lo cual no se puede acceder a él con total libertad ni consumir en cualquier oportunidad, sino en eventos específicos, por ende, presentan canales de comercialización especializados que llevan a que el consumidor tenga un conocimiento especial y ponga mayor detalle al momento de su adquisición. (SIC, 2023, Resolución No. 76714, Exp. SD2022/0123734)

Por lo anterior, el examinador determinó que entre los productos identificados por los signos confrontados no existía una relación de intercambiabilidad, complementariedad ni razonabilidad, dado que pertenecen a sectores diferentes y satisfacen necesidades distintas. Este menciona que: “Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna, ni tampoco resulta razonable que sean productos ofrecidos por un mismo empresario”.

En la Resolución No. 19403 del 19 de abril de 2024 del expediente SD2023/0036861, en donde se analiza la registrabilidad del signo “VERAMONTE CAFÉ” (mixta) en la clase 30, se interpuso una oposición al registro del mismo por parte de ALTO DE CASABLANCA S.A., titular de una marca registrada para identificar productos de la clase 33. Los signos confrontados en dicho trámite son:

**Tabla 2.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: VERAMONTE*

Signo solicitado a registro	Marca opositora
 <p>The image shows a logo for 'Veramonte Café'. It features a stylized mountain peak above the word 'Veramonte' in a cursive font. Below 'Veramonte' is the word 'Café' in a serif font, flanked by horizontal lines. At the bottom, the word 'VERAMONTE' is written in a bold, uppercase sans-serif font.</p>	<p><b>VERAMONTE</b></p> <p>(Nominativo)</p>

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “VERAMONTE CAFÉ”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 19403 del 19 de abril de 2024 del expediente SD2023/0036861.

En la resolución en mención, el examinador determinó que los productos identificados por los signos previamente citados no poseen una relación competitiva, dado que, no son intercambiables ni sustituibles entre sí. Además, determinó que no es razonable que un mismo empresario ofrezca los dos tipos de productos por las siguientes razones:

De otra parte, acorde con la realidad de mercado no es factiblemente razonable que el empresario que fabrica vinos o licores de la clase 33, incursione en un portafolio de negocio relacionado con productos de tipo alimenticio como el té, cacao y café, junto con sus sucedáneos, cuya fabricación y comercialización implica una actividad logística y económica distinta.

De esta manera se evidencia que la finalidad de los productos es diferente por cuanto colman necesidades disímiles que llevan a que el consumidor en cada caso sea diferente, así como los canales de distribución y comercialización son especializados y claramente opuestos.

Así es dable establecer que tales productos no tienen posibilidad de ser sustitutos o complementarios entre sí, circunstancias que permiten que el consumidor no incurra en riesgo de asociación por cuanto igualmente, como se explicó, suplen necesidades diferentes, lo que permite que sean claramente diferenciables dada su especialidad. (SIC, 2024, Resolución No. 19403, Exp. SD2023/0036861)

La resolución previamente citada determina que los productos identificados por los signos confrontados no poseen ninguna relación competitiva. Lo anterior, lo fundamenta enunciando que no son intercambiables ni complementarios dado a que suplen necesidades diferentes. De igual manera, señala que no es razonable que sean ofrecidos bajo un mismo empresario, simplemente enunciando el hecho de que ambas actividades implican una actividad logística y económica distinta, sin desarrollar el argumento ni fundamentar tal enunciado. Por esta razón, el examinador decidió que los signos si podían coexistir en el mercado en esas clases.

En la Resolución No. 26209 del 4 de mayo de 2022 en el expediente SD2021/0062861 en donde se analiza la registrabilidad, en segunda instancia, del signo “LA VERANERA” (mixto) en clase 30, La Dirección citó de oficio en primera instancia la marca previamente registrada “LA VERANERA” (mixta) en clase 33. Por lo anterior, los signos confrontados del trámite en cuestión son:

**Tabla 3.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: LA VERANERA*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marca opositora</b>
	

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “LA VERANERA”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 26209 del 4 de mayo de 2022 en el expediente SD2021/0062861.

En la resolución en mención, la Delegatura en segunda instancia revoca la decisión de primera instancia, dado que, considera que los productos identificados por los signos confrontados no poseen relación competitiva pues atienden a finalidades diferentes. En este sentido, menciona que no es pertinente que los consumidores creen que dichos productos pueden ser ofrecidos por un mismo empresario en el mercado. Lo anterior, fue argumentado por la Delegatura de la siguiente manera:

En la resolución apelada, la Dirección de Signos Distintivos manifiesta que hay conexidad competitiva por razonabilidad con ese antecedente, al estimar que el cafeto obtenido de las plantas de café es un fruto y en el hecho de que *“las condiciones usuales del mercado imponen nuevos retos a los agentes del mercado, quienes, con el propósito de ser competitivos y satisfacer un mayor número de necesidades, impactan el mercado con la fabricación de productos afines y que se encuentran en un mismo mercado objetivo”*.

No obstante, esta Delegatura estima que no hay conexidad competitiva dado a que las coberturas de los signos poseen una connotación y naturaleza diferente.

Aunque es cierto que en casos particulares existen empresarios que ofrecen bebidas alcohólicas a base de café, se estima que por regla general los productos alimenticios de clase 30 a base de café son exclusivos en atender una finalidad muy diferente y relacionada a productos de alimentación, no siendo sustituibles por bebidas alcohólicas de clase 33, o bien, no estimándose pertinente que los consumidores estimen que un oferente de productos alimenticios a base de café, también ofrece productos alcohólicos basados en dicho fruto. (SIC, 2022, Resolución No. 26209, Exp. SD2021/0062861)

Considerando lo previamente citado, puede evidenciarse la incongruencia en la aplicación de los criterios en un mismo trámite de registro, en donde según la forma argumentativa, los diferentes examinadores llegan a decisiones radicalmente opuestas. Además de esto, puede evidenciarse que la argumentación sobre la ausencia de conexidad competitiva es sumamente enunciativa y no es desarrollada ni fundamentada. Esto genera a que se pueda inferir la manera tan subjetiva en la que se aplicaron los criterios, primordialmente el de razonabilidad.

Por otra parte, frente a la determinación de existencia de conexidad competitiva entre estos mismos productos, se analizaron los siguientes casos.

En la Resolución No. 14927 del primero de abril de 2024 en el expediente SD2023/001333, el funcionario designado de La Dirección realiza el examen de fondo para determinar la registrabilidad del signo denominado “EL HEREJE” (mixto) para los productos de la clase 30 establecidos con anterioridad. En este expediente, la marca “HEREJE” (mixta) registrada en las clases 25, 33, 35 y 43, fue el fundamento de una oposición en contra de la solicitud de registro en mención. Por lo anterior, los signos confrontados son los siguientes:

**Tabla 4.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: EL HEREJE.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marcas opositora</b>
	

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “EL HEREJE”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 14927 del primero de abril de 2024 en el expediente SD2023/001333.


El funcionario de La Dirección, una vez determinada la similitud ortográfica y fonética entre los signos, realiza el análisis de conexidad competitiva entre los productos identificados por estos, en el cual determina lo siguiente:

De lo anterior, puede evidenciarse la falta de un análisis exhaustivo en relación con la conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas confrontadas, dado que los argumentos para determinar que estos podrían ser ofrecidos por un mismo empresario (razonabilidad), son completamente superficiales y no se desarrollan argumentativamente. Por el contrario, la motivación de la decisión es simplemente enunciada de manera subjetiva partiendo del fundamento principal de las prácticas habituales del mercado, sin desarrollar ni probar porque puede tomarse esa práctica como habitual. Finalmente, con fundamento en lo previamente citado se decide negar la solicitud de registro de la marca mixta solicitada “EL HEREJE”. (SIC, 2024, Resolución No. 14927, Exp. SD2023/001333)

En la Resolución No. 1236 del 20 de enero de 2023, con número de expediente SD2022/0060986, en el examen de fondo desarrollado por el funcionario designado, se analiza la registrabilidad del signo “QUINTAESENCIA” (nominativo) en la clase 33, en relación con la oposición presentada por la marca registrada “QUINTAESENCIA” para identificar productos en de la clase 30 de la Clasificación de Niza, y la siguiente marca mixta antecedente a la solicitud sujeta del análisis.

**Tabla 5.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: QUINTAESENCIA.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marcas opositora</b>
<b>QUINTAESENCIA</b>	<b>QUINTAESENCIA y</b> 

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “EL HEREJE”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 1236 del 20 de enero de 2023, con número de expediente SD2022/0060986.

En el examen de fondo realizado por el funcionario de La Dirección, se determina frente a la relación competitiva entre los productos identificados por los signos, que:

No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como es el café y bebidas a base de café busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, como son las bebidas alcohólicas que pueden ser a base de café, como la crema de café, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se

incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado. Por ende, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.


En este sentido, y de acuerdo con lo establecido por el funcionario en el caso en particular, se puede identificar la argumentación de este con fundamento en el criterio sustancial de razonabilidad, que, al presentarse, materializa la existencia de conexidad competitiva entre los productos que identifican los signos en las clases 33 y 30 de la Clasificación de Niza. En este escenario, el funcionario menciona que, no solo los productos en mención son conexos, sino que los sectores en los que estos se comercializan son afines, y que, en consecuencia, se aumenta la probabilidad de extensión de un mismo empresario entre estos.

En la Resolución No. 77929 del 4 de noviembre de 2022 con expediente No. SD2022/0055777, se examina la solicitud de registro del signo “AGUARDIENTE TRIBU” (nominativo) para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación de Niza. Durante el proceso de registro del signo, la marca “LA TRIBU” (mixta) previamente registrada para identificar productos pertenecientes a la clase 30, se opuso a la solicitud realizada. Los signos confrontados, objeto del examen de fondo realizado por el funcionario de La Dirección para la negación o concesión de registro del signo solicitado, son las siguientes:

**Tabla 6.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: TRIBU.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marcas opositora</b>
------------------------------------	-------------------------

<p style="text-align: center;"><b>AGUARDIENTE LA TRIBU</b></p>	
--	--

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “AGUARDIENTE TRIBU”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 77929 del 4 de noviembre de 2022 con expediente No. SD2022/0055777.

En el examen de fondo, se determina la conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos, con fundamento en los criterios sustanciales de complementariedad, intercambiabilidad y razonabilidad que se presentan. Adicionalmente establece que los productos identificados comparten una misma finalidad, características, medios de comercialización y publicidad, llevando al consumidor promedio a confundir tanto los productos, como el origen empresarial de los mismos. Frente al criterio de razonabilidad, el funcionario expone que,

En efecto, los usuarios al encontrar los signos AGUARDIENTE TRIBU vs LA TRIBU, en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta) o causaría irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos pretendidos por el signo solicitado y los productos de las marcas opositoras, máxime si se tiene en cuenta que ambos signos identifican y pretenden identificar productos para el consumo humano, bien comida, como bebidas (Clases 29°, 30° y 33°), por lo que se concluye que estos tienen finalidades conexas. (SIC, 2022, Resolución No. 77929)

Con relación al criterio de complementariedad, el funcionario argumenta que la realidad del mercado crea necesidad de integrar los sectores de bebidas y alimentos, y que, a su vez, la producción de algunas bebidas alcohólicas supone la presencia o uso de productos derivados del café. Este menciona que:

Si bien se trata de productos que están comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, se trata de elementos entre los que existe una relación estrecha de complementariedad, teniendo en cuenta las actuales tendencias del mercado en el sector alimenticio y de bebidas. Por lo tanto, es común encontrar en el mercado empresarios que se dedican a la fabricación de “bebidas alcohólicas”, requieran dentro de su actividad, productos elementos como el “café, té, cacao, azúcar, (...)”. (SIC, 2022, Resolución No. 77929)

De acuerdo con las resoluciones analizadas y expuestas en el desarrollo de este apartado, se puede identificar cómo la interpretación de los criterios sustanciales puede aplicarse de manera subjetiva para determinar la relación de los productos derivados del café y bebidas alcohólicas, ambos pertenecientes a diferentes clases. En este sentido, se evidencia cómo puede argumentarse para acreditar o desacreditar la conexidad competitiva entre estos productos, y en consecuencia, derivar en la incongruencia de decisiones emitidas por La Dirección en el trámite de registro de marcas en Colombia. De manera ilustrativa y en síntesis de la comparación entre las resoluciones sobre la conexidad competitiva de los productos de las clases 32 y 33 de la Clasificación de Niza, se relaciona la siguiente tabla:

**Tabla 7.**

*Síntesis de la comparación entre las resoluciones sobre las clases 30 y 33 de la Clasificación de Niza.*

<b>Conexidad competitiva entre: café (bebidas a base de café, sucedáneos de café y productos de café) y bebidas alcohólicas.</b>			
<b>Clases de la Clasificación de Niza: 30 y 33</b>			
<b>Conexidad competitiva</b>		<b>No hay conexidad competitiva</b>	
<b>Resolución</b>	<b>Motivación</b>	<b>Resolución</b>	<b>Motivación</b>
Resolución No. 14927 del primero de abril de 2024. Expediente No. SD2023/001333	Se establece que es posible que los productos sean ofrecidos por el mismo empresario, de acuerdo	Resolución No. 76714 del 05 de diciembre de 2023, Expediente No.	No existe una relación de intercambiabilidad, complementariedad ni razonabilidad dado que pertenecen a sectores

	con las prácticas habituales en el mercado.	SD2022/01237 34	diferentes y satisfacen diferentes necesidades. Así mismo, declara que presentan canales de comercialización especializados que llevan a que el consumidor tenga un conocimiento especial, sin presentar un riesgo de confusión a la hora de su adquisición.
Resolución No. 1236 del 20 de enero de 2023. Expediente No. SD2022/0060986	Es razonable que un empresario que se desempeña en el sector del café y bebidas a base de café busque ampliar su esquema de negocios en otro tipo de productos, como bebidas alcohólicas. Aún más cuando las mismas pueden ser a base de café. Establece relación de los productos y afinidad en los sectores y mercados.	Resolución No. 19403 del 19 de abril de 2024. Expediente No. SD2023/00368 61	Establece que, acorde con la realidad de mercado, no es factiblemente razonable que el empresario que fabrica vinos o licores incurriere en un portafolio de negocio relacionado el café. Afirma que la finalidad, satisfacción de necesidades y características no se asemejan, haciendo que los productos no sean complementarios o sustituibles entre sí, y que el consumidor no presente confusión o asociación entre estos.
Resolución No. 77929 del 4 de noviembre de 2022. Expediente No. SD2022/0055777	La tendencia y realidad del mercado hace que los productos sean complementarios, aun mas cuando el café puede ser usado en la fabricación de bebidas alcohólicas. Así mismo, los productos objeto de análisis tienen finalidades y características similares. Es posible que estos	Resolución No. 26209 del 4 de mayo de 2022. Expediente No. SD2021/00628 61	No hay conexidad competitiva dado a que las coberturas de los signos poseen una connotación y naturaleza diferente. Afirma que no es razonable que los consumidores estimen que un oferente de productos alimenticios a base de café, también ofrece productos

	<p>productos coincidan en algunos de los niveles de comercialización, distribución o publicidad, en tanto pueden pertenecer al mismo mercado. En la misma línea de ideas, es razonable que un mismo origen empresarial desarrolle y comercialice ambos productos.</p>		<p>alcohólicos basados en dicho fruto</p>
--	---	--	---

Nota. Elaboración propia con información tomada de las siguientes resoluciones: Resolución No. 14927 del primero de abril de 2024. Expediente No. SD2023/001333; Resolución No. 1236 del 20 de enero de 2023. Expediente No. SD2022/0060986; Resolución No. 77929 del 4 de noviembre de 2022. Expediente No. SD2022/0055777; Resolución No. 76714 del 05 de diciembre de 2023, Expediente No. SD2022/0123734; Resolución No. 19403 del 19 de abril de 2024. Expediente No. SD2023/0036861; Resolución No. 26209 del 4 de mayo de 2022. Expediente No. SD2021/0062861.

### **Análisis de conexidad competitiva entre servicios de las clases 44 (servicios de salud y relacionados) y productos de la clase 3 (productos cosméticos y relacionados)**


En esta sección se analizan las resoluciones que evalúan la conexión entre los siguientes productos y servicios: (i) De la clase 44 de la Clasificación de Niza: servicios médicos, servicios de clínicas, servicios hospitalarios, servicios de salud, y (ii) De la clase 03 de la Clasificación de Niza: cosméticos, aceites esenciales, maquillaje, aceites para uso cosmético, aceites de tocador. Al filtrar la búsqueda con los parámetros y productos y servicios mencionados, se obtuvo como resultado, 33 resoluciones que relacionan los mismos. El 84% de estas resoluciones determinan la existencia de conexidad competitiva entre los productos y servicios analizados, el 16% establece la ausencia de conexidad y relación entre estos. En el desarrollo de este estudio, la motivación de cuatro resoluciones

será comparada, de las cuales dos afirman que entre los productos y servicios hay conexidad competitiva, y dos en las cuales se niega la existencia de la misma.

En la Resolución No. 46852 del 9 de agosto de 2023 con expediente SD2022/013917 en la cual se analiza la registrabilidad del signo “INNER BEING” (nominativo) en clase 3 y 5, se citó de oficio la marca "INNER BELLE" (mixta) en la clase 44. Los signos confrontados en el análisis son:

**Tabla 8.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: INNER BEING.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marca citada de oficio</b>
<b>INNER BEING</b>	 <b>INNER BELLE</b> (mixta)

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “INNER BEING”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 46852 del 9 de agosto de 2023 con expediente SD2022/013917.

El examinador, en la resolución en mención, determinó que los productos y servicios identificados por las marcas previamente citadas son razonablemente conexos dado que, según el mismo, en la realidad del mercado es habitual que un empresario que distribuye y comercializa productos tales como cosméticos, incursione en una nueva línea de negocio como es la de prestar servicios médicos, de belleza, entre otros. Lo anterior, lo argumentó de la siguiente manera:

En efecto, acorde con la realidad de mercado es habitual observar que el empresario que distribuye y comercializa “medicamentos para uso veterinario, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario” de la clase 5° solicitada y “cosméticos y preparaciones de tocador no

medicinales; productos de perfumería” de la clase 3° solicitada, pueda incursionar en una nueva línea de negocio como es la de prestar “servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales” de la clase 44° encontrada de oficio. (SIC, 2023, Resolución No. 46852)

Considerando lo previamente citado, es claro que el examinador para argumentar la conexidad competitiva invoca las prácticas habituales en la realidad del mercado sin desarrollar esta idea ni fundamentarla con un análisis exhaustivo sobre la relación de razonabilidad entre los productos y servicios, únicamente utilizando dicho enunciado como fundamento argumentativo. Lo anterior demuestra la poca rigurosidad con la que pueden aplicarse los criterios sustanciales objeto de estudio.

En la Resolución No.51399 del 27 de agosto de 2020 del expediente SD2019/0081146, se analizó la registrabilidad del signo "AQUAFEM FEMCLINIC" (nominativa) en clase 3, para lo cual, se citó de oficio la marca previamente registrada “FEMCLINIC” (mixta) en clases 5 y 44. Los signos confrontados previamente mencionados son los siguientes:

**Tabla 9.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: FEMCLINIC.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marca citada de oficio</b>
<b>AQUAFEM FEMCLINIC</b>	

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “AQUAFEM FEMCLINIC”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No.51399 del 27 de agosto de 2020 del expediente SD2019/0081146.

En la Resolución previamente mencionada, el examinador determinó que los productos y servicios identificados por las marcas confrontadas si poseen conexidad competitiva dado que, según el mismo:

las clases 3 y 44 son relativas al sector salud, aun cuando la primera esté orientada hacia el área de la belleza, por lo que ante la identidad en el uso de la expresión FEMCLINIC, la relación entre el producto y el servicio sería estrecha como quiera que podrían ser atribuidos a un mismo origen empresarial y que, como extensión al servicio médico se ofrecen productos cosméticos propios coadyuvantes en el manejo de ciertos tratamientos de medicina estética. (SIC, 2020, Resolución No. 51399)

Considerando lo anterior, se evidencia que el examinador determina la conexión de razonabilidad entre los productos y servicios identificados por los signos confrontados fundamentando la misma de manera muy amplia sin desarrollar a profundidad las razones por las cuales los consumidores podrían considerar que estos productos y servicios pueden ser ofrecidos por un mismo empresario.

Frente a las decisiones que niegan la existencia de conexidad competitiva entre estos productos y servicios, se estudiaron los siguientes casos.

En la Resolución No. 46778 del 27 de julio de 2021 en el expediente SD2020/0097254, en la cual se analizó la registrabilidad del signo "EL ALBA" (nominativa) en clase 44, se citó de oficio la marca “ALBA” (nominativa) en clase 3.

**Tabla 10.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: ALBA.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marca citada de oficio</b>
<b>EL ALBA</b>  (Nominativa)	<b>ALBA</b>  (Nominativa)

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “EL ALBA”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 46778 del 27 de julio de 2021 en el expediente SD2020/0097254.

En la resolución en mención, el examinador determinó que los signos confrontados no poseen conexidad competitiva dado que poseen diferente naturaleza, pues los servicios de mejoramiento de salud humana no son, según el mismo, intercambiables, complementarios ni razonablemente asociables con los productos que pertenecen al sector del cuidado personal y de la belleza. Puntualmente, señala que:

Si En efecto, se tiene que los servicios del signo solicitado se enfocan exclusivamente al campo médico, como hospitalización, urgencias y laboratorios clínicos, es decir, tienen como naturaleza y finalidad el mejoramiento de la salud humana. Mientras que los productos de la marca registrada pertenecen al sector del cuidado personal y de la belleza, como las cremas, los perfumes y los cosméticos, siendo estos comercializados en diferentes establecimientos, como grandes superficies y tiendas especializadas en belleza.

Así, la especificidad de los productos identificados por el signo solicitado mantiene a salvo el derecho del consumidor de no confundirlo de cara a la marca registrada al acudir a los productos y servicios en atención a sus intereses y necesidades, las cuales son sustancialmente diferentes. (SIC, 2021, Resolución No. 4677)

Del caso previamente expuesto, es importante resaltar que la resolución previamente citada es una decisión de segunda instancia. En donde la misma, revocó la resolución de primera instancia dado que consideró que los productos y servicios identificados por las marcas confrontadas no poseían una relación competitiva tal como se argumentó en la decisión de primera instancia fundamentada en el criterio de razonabilidad.

Lo anterior, demuestra cómo pueden verse las incongruencias en los mismos examinadores y, como, según la forma de argumentación puede llevarse tanto a la conclusión de que sí existe conexidad competitiva o, que por el contrario, la misma es inexistente.

En la Resolución No.66834 del 23 de octubre de 2020, con expediente No. SD2020/0012513 en la cual se analizó la registrabilidad del signo “FLORA GROWTH” (mixta) en clase 44, se interpuso oposición por parte de LA FORETT (SUISSE) LTD, con fundamento en sus marcas “LA FLORA” (mixtas) en clase 3. Los signos confrontados son los siguientes:

**Tabla 11.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: FLORA.*

Signo solicitado a registro	Marca citada de oficio
	

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “FLORA GROWTH”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No.6684 del 23 de octubre de 2020.

En la resolución en mención, el examinador determinó que los productos de la clase 3 y los servicios de la clase 44 no son conexos competitivamente dado que los mismos satisfacen diferentes necesidades, asimismo señaló lo siguiente:

Con fundamento en lo anterior el consumidor que requiere los servicios que busca identificar el signo bajo estudio los buscará en lugares especializados en esta clase de servicios, el cual deberá tener profesionales especializados para ello, y no los buscará en comercios de productos de belleza, como es el caso de los productos que se ubican en la clase 3 Internacional de la marca registrada. Si bien es cierto que los productos de la clase 3 pueden ser usados por los profesionales que desarrollen los servicios propios de la clase 44, ello no es suficiente para que el consumidor considere que los productos y servicios analizados provienen de un mismo origen empresarial pues no es usual dentro del tráfico mercantil que el que se encarga de una de estas prestaciones decida ampliar su esquema de negocios a los otros. (SIC, 2020, Resolución No. 66834)

De lo previamente citado, puede determinarse que el desarrollo de la fundamentación en la aplicación de los criterios sustanciales es básico y no desarrolla a profundidad las razones por las cuales no considera que estos productos y servicios sean conexos. Lo que muestra que los criterios desarrollados en el escrito están muy abiertos a interpretación del examinador. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que esta resolución es de segunda instancia, controvirtiendo lo dispuesto en la decisión de primera instancia No. 48421 de La Dirección, en la cual el examinador determinó, de manera sumamente breve, que:

Una vez revisada la cobertura de los signos enfrentados, logra vislumbrarse que entre existe una conexión estrecha y directa entre los productos que identifica el signo opositor y los servicios que pretende identificar el signo solicitado, toda vez que los servicios de tratamientos de higiene y de belleza para personas requieren ineludiblemente de productos cosméticos, tales como los que identifica el signo opositor.

Así las cosas, al tratarse de productos y servicios que necesariamente requieren del otro para su correcto funcionamiento, esta Dirección encuentra que existe una marcada conexidad competitiva, por lo que un consumidor erradamente podría asumir que incluso comparten el mismo origen empresarial. (SIC, 2020, Resolución No. 48421)

Teniendo en cuenta todas las resoluciones previamente analizadas y expuestas, puede evidenciarse el fenómeno objeto de estudio en el presente escrito. Las resoluciones comparadas

logran poner de presente como los criterios sustanciales de conexidad competitiva, en especial el criterio de razonabilidad, se interpretan de manera diferente por los examinadores, generando así incongruencia en las decisiones de registrabilidad de las marcas en Colombia. De manera ilustrativa y en síntesis de la comparación entre las resoluciones sobre la relación entre los productos de las clases 3 y 44 de la Clasificación de Niza, se relaciona la siguiente tabla:

**Tabla 12.**

*Síntesis de la comparación entre las resoluciones sobre las clases 3 y 44 de la Clasificación de Niza.*

<b>Conexidad competitiva entre:</b> servicios de las clases 44 (servicios de salud y relacionados) y productos de la clase 3 (productos cosméticos y relacionados).			
<b>Clases de la Clasificación de Niza:</b> 3 y 44			
<b>Conexidad competitiva</b>		<b>No hay conexidad competitiva</b>	
<b>Resolución</b>	<b>Motivación</b>	<b>Resolución</b>	<b>Motivación</b>
Resolución No. 46852 del 9 de agosto de 2023 con expediente SD2022/013917	Determina la relación de razonabilidad de los productos fundamentándose en el concepto de las prácticas habituales del mercado determinando que es habitual que un empresario que distribuye y comercializa productos tales como cosméticos, incursione en una nueva línea de negocio como es la de prestar servicios médicos, de belleza, entre otros.	Resolución No. 46778 del 27 de julio de 2021 en el expediente SD2020/00972 54	Revoca la decisión de primera instancia la cual determinaba la conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas debido al criterio de razonabilidad. Lo anterior argumentando que los productos y servicios en mención poseen diferente naturaleza y atienden a diferentes necesidades.
Resolución No. 51399 del 27 de agosto de 2020 del expediente SD2019/0081146	Determina la relación de razonabilidad dado que los productos y servicios en cuestión pueden atribuirse a un	Resolución No.6684 del 23 de octubre de 2020, con expediente No.	Determina que, si bien los productos de la clase 3 puede utilizarse por profesionales que desarrollen los servicios

	<p>mismo empresario. Lo anterior considerando que, como extensión al servicio médico pueden ofrecerse cosméticos.</p>	<p>SD2020/00125 13</p>	<p>de la clase 44, esto no es suficiente para que el consumidor considere que provienen de un mismo origen empresarial. Lo anterior, dado que en las practicas del mercado no es usual que un empresario que se dedique a la comercialización de alguno de los productos o servicios decida ampliar su portafolio para comercializar el otro.</p>
--	---	----------------------------	---

Nota. Elaboración propia con información tomada de las siguientes resoluciones: Resolución No. 46852 del 9 de agosto de 2023; Resolución No.51399 del 27 de agosto de 2020; Resolución No. 4677 del 27 de julio de 2021 en el expediente SD2020/0097254; Resolución No.6684 del 23 de octubre de 2020.

### **Análisis de conexidad competitiva entre productos de las clases 3 (cosméticos y relacionados) y la clase 14 (joyería)**

En esta sección se analizan las resoluciones que evalúan la conexión entre los siguientes productos: (i) De la clase 3 de la Clasificación de Niza: cosméticos y relacionados; y (ii) De la clase 14 de la Clasificación de Niza: joyería. Al filtrar la búsqueda con los parámetros y productos mencionados, se analizarán dos de las resoluciones que se obtuvieron, de las cuales una afirma que entre los productos hay conexidad competitiva, y otra niega la existencia de conexidad competitiva.

En la Resolución No. 17135 del 26 de noviembre de 2014 con expediente No. 13 – 302847, se realiza el estudio de fondo para el registro de la marca nominativa “YACHTING” para identificar productos y servicios de las clases 3, 9, 14, 18, 24 y 25. El estudio se realiza frente a las siguientes dos marcas opositoras al registro de la previamente mencionada; “YACHTING” (nominativa) que

identifica productos de la clase 14 de la Clasificación de Niza, y “PAUL & SHARK YACHTING”, (mixta) que identifica productos de la clase 25 de Clasificación de Niza.

**Tabla 13.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: YACHTING.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marcas Opositoras</b>
<b>YACHTING</b>	<b>YACHTING y:</b> 

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “YACHTING”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No. 17135 del 26 de noviembre de 2014 con expediente No. 13 – 302847.

El funcionario designado por La Dirección, en el análisis y examen de fondo, menciona frente a la relación y conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas confrontadas que:

El signo solicitado pretende identificar productos de las clases 3, 9, 14, 18, 24 y 25 Internacional que se relacionan de manera directa con los productos identificados bajo las marcas registradas con anterioridad, como o veremos a continuación:

Los productos de la clase 3, 14, 18 y 25 internacional presentan una relación directa con los productos de las clases 14 y 25 ya identificados en cuanto pertenecen al mismo sector de la moda y la belleza, y se utilizan de manera complementaria como parte del arreglo personal y por ende, van dirigidos a un mismo mercado objetivo. (SIC, 2014, Resolución No. 17135)

En este sentido, afirma que los productos identificados por la clase 03 y la clase 14 de la Clasificación de Niza comparten un mismo público objetivo y que se comercializan bajo el mismo

sector, cumpliendo con finalidades afines que puedan llevar al consumidor a relacionarlos en el mercado.

Así mismo, el funcionario designado menciona que el consumidor podrá asociar un mismo origen empresarial para los productos que identifican las marcas determinadas, toda vez que:

Existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos del empresario titular de tal signo. (SIC, 2014, Resolución No. 17135)

Por otro lado, en la Resolución No.64590 del 29 de septiembre de 2016, con expediente No. 15204930, se analiza la registrabilidad del signo nominativo “POPORO COLOMBIA” (nominativo) para identificar productos relacionados con metales preciosos, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas entre otros, contemplados en la clase 14 de la Clasificación de Niza. Ante la solicitud de registro realizada, se presentó la oposición de las marcas de titularidad de INDUSTRIAS INCA S.A.S., las cuales identifican productos como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; *perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello*; dentífricos. bajo la clase 03 de la Clasificación de Niza. Los signos confrontados son los siguientes:

**Tabla 14.**

*Comparación entre signo solicitado y marcas previamente registradas: POPORO.*

<b>Signo solicitado a registro</b>	<b>Marcas Opositoras</b>
<b>POPORO COLOMBIA</b>	<b>POPORO y POPORO DREAMS</b>

Nota. La tabla identifica y compara los signos confrontados en la solicitud de registro de la marca “POPORO COLOMBIA”. Elaboración propia con información tomada de la Resolución No.64590 del 29 de septiembre de 2016, con expediente No. 15204930.

Una vez determinada la similitud entre los signos, el funcionario designado en el examen de fondo realizado para determinar la conexidad competitiva entre los productos en cuestión dispone que:

Esta Dirección considera que al comparar los productos que se pretenden distinguir con el signo cuyo registro se solicita y los que se distinguen con las marcas opositoras no existe relación, como quiera que además de encontrarse comprendidos en diferentes clases del nomenclador, difieren en cuanto a su naturaleza, están afectos a diversas finalidades en tanto satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y por ende, son comercializados bajo diferentes canales, por lo cual cuando el público se encuentre frente a cualquiera de los signos antes cotejados estará en la posibilidad de identificar e individualizar los productos de uno y otro empresario de manera independiente y sin que exista el riesgo de confusión o de asociación alegado por la opositora. (SIC, 2016, Resolución No. 64590)

De acuerdo con las Resoluciones comparadas frente a la relación entre los productos de joyería y los productos cosméticos, se puede identificar como bajo los mismos parámetros, productos y/o servicios y clases, La Dirección argumenta de manera incongruente la conexidad competitiva entre estos productos. El análisis y la aplicación de los criterios sustanciales para determinar a presencia de conexidad competitiva entre los productos evaluados, se realiza de manera contraria en las resoluciones comparadas, en donde no solo se contradicen entre sí, sino que motivan sus decisiones bajo el mismo criterio y por razones yuxtapuestas, en donde el mismo es utilizado en una a favor de la existencia de conexidad competitiva, y en la otra en contra de esta. De igual manera, pudo evidenciarse que los argumentos son altamente superficiales y no se desarrollan las causas por las cuales pueden ser o no conexas competitivamente en el mercado.

**Tabla 15.**

*Síntesis de la comparación entre las resoluciones sobre las clases 3 y 14 de la Clasificación de Niza.*

<b>Conexidad competitiva entre:</b> productos de la clase 3 (cosméticos y relacionados) y productos de la clase 14 (joyería).			
<b>Clases de la Clasificación de Niza:</b> 3 y 14			
<b>Conexidad competitiva</b>		<b>No hay conexidad competitiva</b>	
<b>Resolución</b>	<b>Motivación</b>	<b>Resolución</b>	<b>Motivación</b>
Resolución No. 17135 del 26 de noviembre de 2014	Señala que pertenecen al mismo sector de la moda y la belleza, y se utilizan de manera complementaria como parte del arreglo personal y por ende, van dirigidos a un mismo mercado objetivo. De igual manera determina que cumple el criterio de razonabilidad dado que Existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaria del signo ya registrado o una nueva línea de productos	Resolución No.64590 del 29 de septiembre de 2016	Señala que difieren en cuanto a su naturaleza, están afectos a diversas finalidades en tanto satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y por ende, son comercializados bajo diferentes canales, por lo cual cuando el público se encuentre frente a cualquiera de los signos antes cotejados estará en la posibilidad de identificar e individualizar los productos de uno y otro empresario de manera independiente.

Nota. Elaboración propia con información tomada de las siguientes resoluciones: Resolución No. 17135 del 26 de noviembre de 2014; Resolución No.64590 del 29 de septiembre de 2016.

## Capítulo 6: conclusiones

De acuerdo con lo expuesto en el desarrollo de este trabajo y el análisis realizado frente a la influencia de la determinación de la conexidad competitiva entre los productos y/o servicios en el mercado, en el proceso de registro de una marca en Colombia, se identificarán, de manera concluyente, las principales incidencias de la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales para decretar la registrabilidad de una marca.

Como fue mencionado en este trabajo, el TJCA estableció dos tipos de aspectos a analizar para determinar la conexidad competitiva entre productos y/o servicios, y, en consecuencia, la viabilidad de una marca. En primer lugar, se identificaron los criterios no sustanciales como parte de los elementos evaluados por los funcionarios de La Dirección. Frente a estos, podemos concluir que, si bien actúan como criterios para determinar el grado de confundibilidad y/o asociación de un producto o servicio que pretende identificar un signo distintivo respecto de los identificados por una marca registrada, no son suficientes para precisar, por sí mismos, la conexidad competitiva entre los mencionados.

Por otro lado, los criterios sustanciales, objeto de estudio del trabajo, son determinantes para la materialización de la conexidad competitiva, requiriendo, únicamente, la presencia de uno de estos para consolidarse. En la construcción de este trabajo, se analizó la ambigüedad de su literalidad y cómo la misma deriva en la aplicación subjetiva por parte de los funcionarios, constituyendo incongruencias en sus decisiones.

Frente al criterio de intercambiabilidad, se pudo identificar que, si bien no es el criterio con mayor grado de ambigüedad en su redacción, presenta elementos que carecen de claridad y, por ende, son sujetos a interpretaciones subjetivas. El TJCA planteó varios elementos a considerar para la materialización de la intercambiabilidad entre un producto y/o servicio con otro, entre los cuales

menciona la finalidad que cumple el producto y/o servicio, sus características, rango de precios y canales de aprovisionamiento o distribución. No obstante, no se establece si para esta materialización deben confluír todos estos aspectos o si con la presencia de uno solo, consolida la sustitución entre productos y/o servicios.

Así mismo, el TJCA emplea la palabra *razonable* en la redacción de este criterio sustancial, permitiendo que, en la argumentación, para su determinación se emplee una interpretación a percepción y criterio del evaluador. Lo anterior, toda vez que, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la situación propia del consumidor, lo que es intercambiable razonablemente para uno, puede ser imposible, o poco razonable de sustituir, para otro consumidor.

La ambigüedad referida y su aplicación subjetiva en las decisiones de La Dirección se pudo identificar con la comparación y análisis de las resoluciones en el capítulo 5 de este trabajo. Se puede observar cómo bajo los mismos parámetros y productos y/o servicios identificados en el mercado, La Dirección se contradice al determinar la materialización o inexistencia del criterio sustancial de intercambiabilidad. Estas afirmaciones se pueden fundamentar en la comparación realizada, en donde en la Resolución No. 76714 del 05 de diciembre de 2023, el funcionario determina que no hay conexidad competitiva entre los productos sujetos de su estudio, toda vez que

en efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los productos identificados por el signo solicitado está relacionada con un uso específico y concreto, al hacer referencia a café molido y tostado, producto que forma parte del sector alimenticio (...). Mientras que los productos de las marcas previamente registradas en clase 33 están destinados satisfacer otro tipo de necesidades, dado que son productos pertenecientes a un sector específico como es el de las bebidas alcohólicas (...) presentan canales de comercialización especializados que llevan a que el consumidor tenga un conocimiento especial y ponga mayor detalle al momento de su adquisición. (SIC, 2023, Resolución No. 76714)

Por su parte, en la Resolución de la SIC No. 77929 del 4 de noviembre de 2022, el funcionario, bajo argumentos totalmente yuxtapuestos, dispone que la conexidad competitiva entre los productos analizados se da por el criterio de intercambiabilidad al mencionar que “se tiene en cuenta que ambos signos identifican y pretenden identificar productos para el consumo humano, bien comida, como bebidas (Clases 29°, 30° y 33°), por lo que se concluye que estos tienen finalidades conexas.”

A través de las comparaciones mencionadas, se pudo evidenciar cómo la ambigüedad y falta de claridad en el criterio de intercambiabilidad permite diferentes interpretaciones del mismo, para ser utilizado en argumentos a favor, o en contra, de la existencia de conexidad competitiva. La incongruencia en las decisiones de La Dirección es clara, lo que permite afirmar, una vez desarrollado este trabajo, que la aplicación subjetiva puede actuar como factor determinante en la negación de solicitudes de registro de marca en Colombia, pues la motivación, y por ende la decisión, se tomará bajo único criterio e interpretación del funcionario designado.

Por otro lado, al realizar las comparaciones y análisis de las resoluciones emitidas por La Dirección, en el capítulo 5, se puede concluir que, si bien la complementariedad como criterio no es mencionada regularmente en la parte motiva de las decisiones, los casos en los que se emplea, se hace únicamente de forma enunciativa. Esto evidencia la falta de profundidad y carácter analítico o argumentativo en los exámenes de fondo realizados por los funcionarios. En este sentido, un funcionario, con solo mencionar que ciertos productos y/o servicios son complementarios, sin dar explicación o argumentación alguna, estaría determinado la existencia de conexidad competitiva entre los mismos; resultando en la posible negación del registro del signo solicitado. Lo mismo se podría mencionar de forma contraria, empleando únicamente expresiones tales como “No existe una relación de complementariedad”.

En relación con el criterio sustancial de razonabilidad, se pudo identificar que este es el que genera mayor incongruencia en las decisiones de La Dirección, dado que es el más ambiguo y, por

tanto, posee mayor ámbito de aplicación subjetiva en los exámenes de registrabilidad. Lo anterior, puede verse fundamentado en los análisis de casos previamente expuestos en este escrito, al realizar la comparación entre resoluciones, de la cual se evidencia que el mayor factor de discrepancia entre las mismas es la aplicación del criterio de razonabilidad. Asimismo, pudo evidenciarse que en la parte motiva de las decisiones, la argumentación para realizar la aplicación o no del criterio en cuestión, es altamente sencilla, superficial y enunciativa del concepto de “la realidad del mercado” y, por tanto, no ofrece un análisis crítico y sólido sobre las razones por las cuales decide o no aplicar el criterio.

Los ejemplos de incongruencia son especialmente claros, pues la argumentación de La Dirección, en múltiples ocasiones y bajo los mismos parámetros, es completamente contrapuesta. Por ejemplo, al comparar las resoluciones No. 1236 del 20 de enero de 2023 y la no. 19403 del 19 de abril de 2024, puede ejemplificarse perfectamente la problemática desarrollada en el presente trabajo. En la primera resolución mencionada se determina que es razonable que un empresario que se desempeña en el sector de café también lo haga en el sector de bebidas alcohólicas, en los siguientes términos:

En efecto, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como es el café y bebidas a base de café busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, como son las bebidas alcohólicas que pueden ser a base de café, como la crema de café, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado. (SIC, 2023, Resolución No. 1236)

Mientras que, en la segunda resolución mencionada, se señala puntualmente que, según la realidad del mercado, no es factible que el empresario dedicado a licores incursione al portafolio de productos relacionados con café, en los siguientes términos:

De otra parte, acorde con la realidad de mercado no es factiblemente razonable que el empresario que fabrica vinos o licores de la clase 33, incursione en un portafolio de negocio relacionado con productos de tipo alimenticio como el té, cacao y café, junto con sus sucedáneos, cuya fabricación y comercialización implica una actividad logística y económica distinta. (SIC, 2024, Resolución No. 19403)

De igual manera, la problemática puede verse expuesta no solo en la comparación de estas resoluciones, sino también teniendo en cuenta que la última resolución mencionada, a saber, la Resolución No. 19403 del 19 de abril de 2024, fue impugnada y en segunda instancia fue revocada bajo los siguientes argumentos:

En atención al criterio de razonabilidad, el consumidor podría asumir como razonable que los productos de café y sus derivados provienen del mismo empresario dedicado a la producción y comercialización de licores. No resulta extraño que un empresario que se desempeña en el sector del café busque ampliar su portafolio y esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, como son las bebidas alcohólicas que pueden ser a base de café. Por ello, el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado. (SIC, 2025, Resolución No. 18876)

Si bien este es un ejemplo puntual de la incongruencia en las decisiones sobre la concesión y/o negación de una marca en el registro, demuestra claramente que, con base en el criterio de razonabilidad, pueden generarse diferentes tipos de argumentaciones e interpretaciones sobre el mismo, lo cual deriva inevitablemente en las incongruencias entre los examinadores de La Dirección.

Por otro lado, la ejemplificación y prueba de la problemática desarrollada en el presente trabajo, puntualmente en relación con la ambigüedad y aplicación del criterio de razonabilidad, no solo se evidencia en las decisiones comparadas en el capítulo quinto, sino que también puede

ejemplificarse en casos que están a simple vista en el mercado, tal como se mencionó sobre la variedad de productos ofrecidos por la marca “PERGAMINO”.

Puntualmente, el análisis del concepto "realidad del mercado" el cual fundamenta el criterio de razonabilidad definido por el TJCA, permite concluir que, hoy en día, esta realidad es demasiado variable, lo cual la misma Dirección y legislación tienen presente al permitir la posibilidad de que un solicitante pueda registrar una marca para múltiples clases sin discriminación alguna. Por esta razón, y considerando esta realidad, no es pertinente ni útil utilizar este concepto como determinante para la aplicación del criterio en cuestión, pues su argumentación puede variar según quien lo analice (como se probó en los casos comparados) y, por tanto, no puede objetivarse ni estandarizarse.

En la misma línea de ideas, hoy en día esta variabilidad de la realidad del mercado puede demostrarse en diferentes casos, pues por ejemplo la familia de marcas “IKEA” de titularidad de INTER-IKEA SYSTEMS B.V. ofrece tanto productos de inmobiliario, como productos alimenticios, servicios de restauración, productos de papelería, entre otros. Entonces considerando que esto es una realidad del mercado, ¿todos estos productos y servicios deben declararse conexos en el análisis de registrabilidad de las marcas? Bajo este supuesto, es claro que, mientras que las marcas tengan la posibilidad de identificar todo tipo de productos y/o servicios en el mercado, podrán existir múltiples realidades y, por tanto, este criterio podría aplicarse de manera excesiva y sumamente amplia.

Consecuentemente, la incongruencia en las decisiones sobre la concesión y/o negación de una marca bajo los mismos parámetros, demuestra claramente la afectación al principio de igualdad en el trámite de registro de marcas en Colombia. Lo anterior, considerando que la Constitución Política de Colombia, en sus Artículos 13 y 209 señala los siguiente:

Referente al Artículo 13:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (...). (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 13)

Mientras que en su Artículo 209 se estipula que:

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 13)

Considerando que la aplicación subjetiva de estos criterios deriva en incongruencias en las decisiones de La Dirección, es clara la vulneración del principio de igualdad previamente citado en los artículos señalados. Esto dado que, esta entidad (autoridad administrativa), al permitir una interpretación tan amplia de los criterios sustanciales de conexidad competitiva (primordialmente el de razonabilidad), genera que no haya la coordinación suficiente en sus actuaciones para que se cumpla la igualdad en el trato y decisiones ante las personas que solicitan el registro de marcas en Colombia, y quienes ostentan los mismos derechos.

Finalmente, con el fin de fundamentar las conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente trabajo, y evidenciar la problemática planteada, se contactó a algunos profesionales dedicados al ejercicio del derecho en Propiedad Intelectual, especialmente en el área del derecho marcario. Puntualmente, se les solicitó llenar una encuesta con preguntas relacionadas con el objeto de estudio de este trabajo.

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: i) ¿Considera que los examinadores de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplican los criterios sustanciales de manera subjetiva para determinar la conexidad competitiva entre productos y servicios que identifican marcas en el mercado en el examen de registrabilidad de una marca?; ii) ¿Cuál de los siguientes criterios cree que es aplicado con mayor subjetividad por parte de los examinadores para determinar la conexidad competitiva: intercambiabilidad, complementariedad o razonabilidad?; iii) ¿Cree que éstas interpretaciones subjetivas son un obstáculo para el registro de marcas en Colombia?; iv) ¿Considera que la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales en los procesos de registro de una marca en Colombia puede vulnerar el principio de igualdad?; y, v) ¿Considera que algunos de sus clientes o conocidos se ven desmotivados a solicitar el registro de una marca por la incertidumbre que pueden generar las interpretaciones subjetivas de los examinadores?.

Los profesionales que dieron respuesta a estas preguntas ejercen el derecho marcario en reconocidas firmas de abogados del país, tales como Lumen Legal, Olarte Moure & Asociados, Uribe Henao, y Estudio Naranja. Los profesionales encuestados, tienen interacción frecuente con las resoluciones de La Dirección, lo cual les permite tener un criterio objetivo y técnico frente a las problemáticas relacionadas con las mismas.

Las respuestas obtenidas sobre la pregunta establecida en el literal i), evidencian la existencia y notoriedad de la problemática desarrollada en el presente trabajo, toda vez que, el cien por ciento de los encuestados considera que los funcionarios de La Dirección *sí* aplican los criterios sustanciales de conexidad competitiva de manera subjetiva. (Ver anexo 1)

Una vez respondida de manera afirmativa la pregunta anteriormente planteada, los profesionales afirman, en mayoría, que el criterio sustancial aplicado en mayor medida de manera subjetiva es el criterio de razonabilidad. Lo anterior en relación con la pregunta determinada en el literal ii). (Ver anexo 1)

Como fue expuesto en el presente escrito, el examen de fondo realizado en el proceso de registro de una marca en Colombia es efectuado teniendo en cuenta las oposiciones que presentan los titulares de marcas previamente registradas y las citaciones de oficio que están facultadas a realizar los funcionarios de La Dirección. Durante el mismo, son analizados los criterios objeto de estudio, momento en el cual, estos se pueden aplicar de manera subjetiva, motivando la decisión de negación o concesión de registro de una marca. En este sentido, de acuerdo con lo desarrollado en este trabajo y con las respuestas de la pregunta del literal iii) (en su cien por ciento afirmativas), se concluye que la aplicación subjetiva derivada de la ambigüedad de los criterios sustanciales actúa como un obstáculo para el registro de una marca en Colombia. (Ver anexo 1)

Adicionalmente, y en conexión con lo anteriormente expuesto, al presentarse esta obstaculización en el trámite de registro de marcas en Colombia, las personas pueden verse desincentivadas a proteger sus activos intangibles, especialmente los signos distintivos de su titularidad. La incertidumbre que conlleva la forma de aplicación de estos criterios se ve reflejada en las respuestas obtenidas a la pregunta del literal v), en donde la mayoría de los profesionales relacionados afirman que sus clientes pueden verse poco motivados a solicitar el registro de una marca. (Ver anexo 1)

Por otro lado, considerando lo establecido en este capítulo, en relación a la vulneración del principio de igualdad, los encuestados, en su mayoría, perciben que, la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales por parte de los funcionarios de La Dirección *puede* derivar en la transgresión del principio constitucional de igualdad. Lo anterior, tomando en cuenta las respuestas a la pregunta señalada en el literal iv). (Ver anexo 1)

En este sentido, y para concluir el trabajo desarrollado, al analizar los criterios sustanciales de conexidad competitiva, determinado la ambigüedad de la literalidad de estos y la forma en la que son aplicados, comprando las resoluciones emitidas por La Dirección, se puede concluir que, la

subjetividad e interpretación de los funcionarios, constituye incongruencias en las decisiones sobre la conexidad competitiva de determinados productos y/o servicios identificados por signos confrontados, y deriva en la obstaculización de registro de diversas marcas, toda vez que el mismo depende del criterio y argumento del funcionario designado.

## Anexos

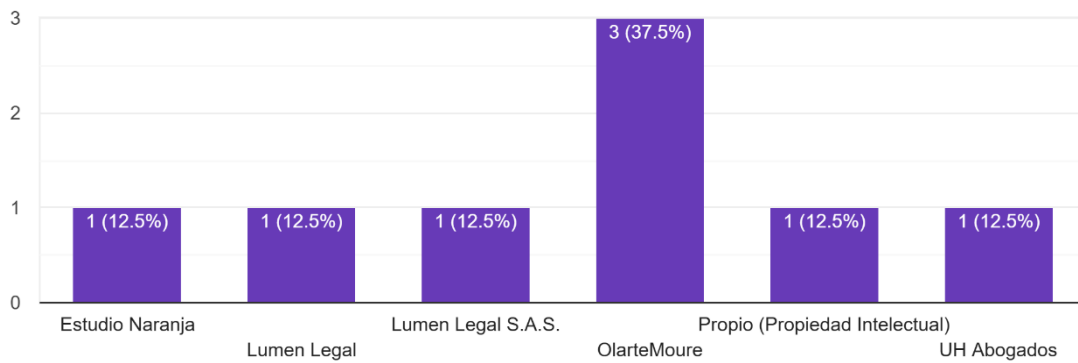
### Anexo 1.

Marca temporal	Nombre completo	Empresa en la que trabaja	¿Considera que los examinadores de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplican los criterios sustanciales de manera subjetiva para determinar la conexidad competitiva entre productos y servicios que identifican marcas en el mercado en el examen de registrabilidad de una marca?	¿Cuál de los siguientes criterios cree que es aplicado con mayor subjetividad por parte de los examinadores para determinar la conexidad competitiva?	¿Cree que éstas interpretaciones subjetivas son un obstáculo para el registro de marcas en Colombia?	¿Considera que la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales en los procesos de registro de una marca en Colombia puede vulnerar el principio de igualdad?	¿Considera que algunos de sus clientes o conocidos se ven desmotivados a solicitar el registro de una marca por la incertidumbre que pueden generar las interpretaciones subjetivas de los examinadores?	¿Conoce casos en donde las decisiones se han tomado de manera incongruente, bajo los mismos parámetros?	En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿podría indicar el número del expediente o nombres de las marcas?
1/9/2025 14:01:23	Luciana Moreno	OlarteMoure	Sí	Razonabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	
1/9/2025 14:45:36	Maria Alejandra Pava	OlarteMoure	Sí	Razonabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	SD2017/0042884; SD2024/0028714; SD2023/0027616
1/9/2025 14:51:05	Adriana Torres	OlarteMoure	Sí	Razonabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	SD2024/0028714
2/9/2025 9:53:59	María del Pilar Jiménez	UH Abogados	Sí	Razonabilidad	Sí	No	Sí	No	
3/9/2025 18:54:35	Andrés Upegui Escobar	Lumen Legal	Sí	Razonabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	SD2021/0104995 y SD2023/0060448
12/9/2025 16:39:33	Tomas Roza Acevedo	Propio (Propiedad Intelectual)	Sí	Complementariedad	Sí	Sí	No	Sí	
29/9/2025 17:38:52	Felipe González	Estudio Naranja	Sí	Razonabilidad	Sí	Sí	No	Sí	
29/9/2025 18:05:52	Juan Manuel Rendon	Lumen Legal S.A.S.	Sí	Razonabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	

### Anexo 2.

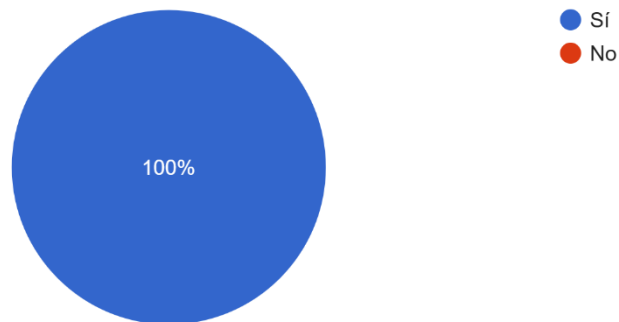
#### Empresa en la que trabaja

8 respuestas



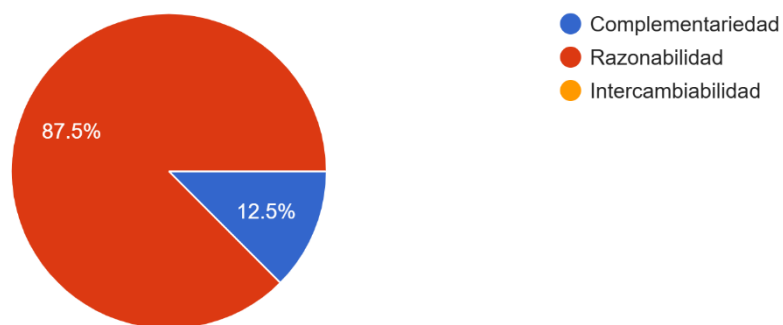
### Anexo 3.

¿Considera que los examinadores de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplican los criterios sustanci...ado en el examen de registrabilidad de una marca?  
8 respuestas



#### Anexo 4.

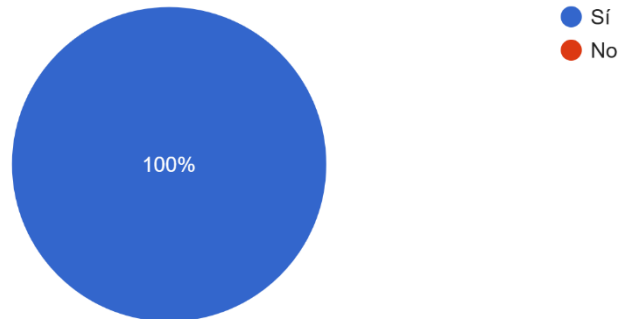
¿Cuál de los siguientes criterios cree que es aplicado con mayor subjetividad por parte de los examinadores para determinar la convexidad competitiva?  
8 respuestas



#### Anexo 5.

¿Cree que éstas interpretaciones subjetivas son un obstáculo para el registro de marcas en Colombia?

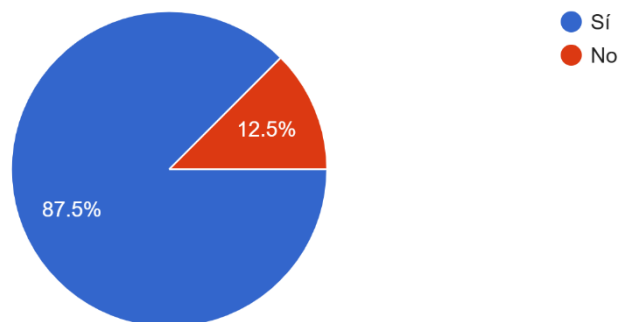
8 respuestas



### Anexo 6.

¿Considera que la aplicación subjetiva de los criterios sustanciales en los procesos de registro de una marca en Colombia puede vulnerar el principio de igualdad?

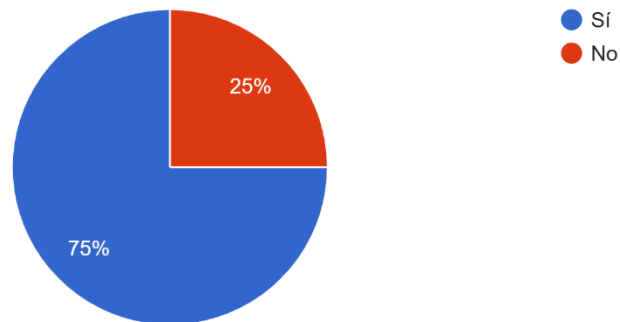
8 respuestas



### Anexo 7.

¿Considera que algunos de sus clientes o conocidos se ven desmotivados a solicitar el registro de una marca por la incertidumbre que pueden generar...nterpretaciones subjetivas de los examinadores?

8 respuestas



Tomado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/q5sMM6Fp69btEJim6>

Resultados tomados de:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18vCzjRY9z4IvwNULDvjEkBZfjxvtFe192s1kKHyPwMA/edit?usp=sharing>

## Referencias

- Ámbito Jurídico. (2018, 12 de diciembre). Principio de especialidad permite la coexistencia de marcas iguales o similares. *Revista Ámbito Jurídico*. Recuperado el 25 de junio de 2025 de <https://www.ambitojuridico.com/noticias/principio-de-especialidad-permite-la-coexistencia-de-marcas-iguales-o-similares>
- Casas Santofimio. (s. f.). *Clasificación de Niza en el registro de marca*. Recuperado de <https://casasantofimio.co/clasificacion-niza-en-registro-marca/#:~:text=¿Cuándo%20se%20adoptó%20la%20clasificación,cada%20empresa%20en%20el%20mundo>
- Centro Competencia (CeCo). (s. f.). *Elasticidad*. Universidad Adolfo Ibáñez. Recuperado de <https://centrocompetencia.com/elasticidad/>
- Comisión de la Comunidad Andina. (1999). *Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 472)*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (483). Recuperado de [https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Tratado\\_Creaci%C3%B3n\\_TJCA\\_ANT.pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Tratado_Creaci%C3%B3n_TJCA_ANT.pdf)
- Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Secretaría General de la Comunidad Andina.
- Comunidad Andina. (s. f.). *Países miembros*. Recuperado de <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/paises-miembros/>
- Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991, julio 7). Asamblea Nacional Constituyente. *Diario Oficial* No. 44.680. Recuperado de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991\\_pr006.html#209](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209)
- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. (2010, abril 15). *Sentencia radicación número 11001-03-24-000-2003-00332-01*. Boletín del Consejo de Estado. Recuperado de <https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-24-000-2003-00332-01.pdf>
- Darts-ip. (s. f.). *Base de datos de decisiones judiciales y administrativas en propiedad industrial*. Clarivate. Recuperado de <https://app.darts-ip.com/darts-web/client/trademark/search-trademark.jsf>
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (2025). *Comunidad Andina (CAN)*. Recuperado de <https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can>
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2017). *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas - Clasificación de Niza*. Recuperado

de <https://www.oepm.es/es/herramientas/buscador-base-de-datos/clasificaciones-internacionales/clasificacion-internacional-de-productos-y-servicios-para-el-registro-de-las-marcas-clasificacion-de-Niza/>

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s. f.-a). *Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)*. Recuperado de <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s. f.-b). *Clasificación Internacional de Niza (NCLPUB)*. Recuperado de <https://nclpub.wipo.int/enfr/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s. f.-c). *WIPO Lex: Colombia – Decisión 486 de la Comunidad Andina*. Recuperado de <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/9454>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s. f.-d). *Portal principal de la OMPI*. Recuperado de <https://www.wipo.int/portal/es/>
- Restrepo Moreno, L. F. (2013, diciembre 12). La realidad del mercado actual. *La República*. Recuperado de <https://www.larepublica.co/opinion/analistas/la-realidad-del-mercadeo-actual-2077386>
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2014, noviembre 26). *Resolución No. 17135 de 2014* (Exp. 13-302847).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2016, septiembre 29). *Resolución No. 64590 de 2016* (Exp. 15204930).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2020, agosto 20). *Resolución No. 48421 de 2020* (Exp. SD2020/0012513).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2020, agosto 27). *Resolución No. 51399 de 2020* (Exp. SD2019/0081146).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2020, octubre 23). *Resolución No. 66834 de 2020* (Exp. SD2020/0012513).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2021, julio 27). *Resolución No. 4677 de 2021* (Exp. SD2020/0097254).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2022, mayo 4). *Resolución No. 26209 de 2022* (Exp. SD2021/0062861).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2022, noviembre 4). *Resolución No. 77929 de 2022* (Exp. SD2022/0055777).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2022, enero 20). *Resolución No. 1236 de 2023* (Exp. SD2022/0060986).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2023, marzo 21). *Resolución No. 13285 de 2023* (Exp. SD2022/0079209).

- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2023, mayo 25). *Resolución No. 27091 de 2023* (Exp. SD2022/0109286).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2023, agosto 9). *Resolución No. 46852 de 2023* (Exp. SD2022/013917).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2023, diciembre 5). *Resolución No. 76714 de 2023* (Exp. SD2022/0123734).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2024, abril 1). *Resolución No. 14927 de 2024* (Exp. SD2023/001333).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2024, abril 19). *Resolución No. 19403 de 2024* (Exp. SD2023/0036861).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2025, abril 8). *Resolución No. 18876 de 2025* (Exp. SD2023/0036861).
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (s. f.-a). *Etapas del proceso de solicitud de marcas*. Recuperado de <https://www.sic.gov.co/node/83>
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (s. f.-b). *Lemas comerciales*. Recuperado de <https://www.sic.gov.co/lemas>
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (s. f.-c). *Marcas*. Recuperado de <https://www.sic.gov.co/node/61>
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2023). *Circular Única*. Recuperado de <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/012023/Titulo%20X%20-%20Versi%C3%B3n%2002-01-23.pdf>
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2025). *Procedimiento registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales (Versión 10)*. Recuperado de [https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod\\_documentos/documentos/PI01-P01/versiones//PROCEDIMIENTO%20REGISTRO%20DE%20MARCAS%20DE%20PRODUCTOS%20Y%20SERVICIOS%20Y%20LEMAS%20COMERCIALES\\_V10\\_copia\\_controlada.pdf](https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/documentos/PI01-P01/versiones//PROCEDIMIENTO%20REGISTRO%20DE%20MARCAS%20DE%20PRODUCTOS%20Y%20SERVICIOS%20Y%20LEMAS%20COMERCIALES_V10_copia_controlada.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2002). *Interpretación Prejudicial 95-IP-2002*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/95\\_IP\\_2002.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/95_IP_2002.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2011). *Interpretación Prejudicial 140-IP-2011*. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Recuperado de <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr140ip2011.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2013). *Interpretación Prejudicial 05-IP-2013*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/5\\_IP\\_2013.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/5_IP_2013.pdf)

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2019). *Interpretación Prejudicial 496-IP-2019*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/496\\_IP\\_2019.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/496_IP_2019.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2022a). *Interpretación Prejudicial 128-IP-2022*. Comunidad Andina. Recuperado de <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2022b). *Interpretación Prejudicial 171-IP-2022*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/171\\_IP\\_2022.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/171_IP_2022.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2022c). *Interpretación Prejudicial 261-IP-2022*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/261\\_IP\\_2022.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/261_IP_2022.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2022d). *Interpretación Prejudicial 343-IP-2022*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/343\\_IP\\_2021\\_COMPRESSED.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/343_IP_2021_COMPRESSED.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2022e). *Interpretación Prejudicial 344-IP-2022*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/344\\_IP\\_2022.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/344_IP_2022.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2022f). *Interpretación Prejudicial 391-IP-2022*. Comunidad Andina. Recuperado de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/391\\_IP\\_2022.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/391_IP_2022.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (2023, septiembre 7). *Interpretación Prejudicial 342-IP-2022*. En *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* (No. 5303). Comunidad Andina. Recuperado de <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). (s. f.). *Actos aclarados*. Recuperado de <https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/actos-aclarados/>