

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 50249

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 15 de enero de 2025, la sociedad **J. GARCIA CARRION, S.A.**, solicitó el registro de la marca **CL CASTILLO LAGOMAR** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1057 de fecha 04 de febrero de 2025, la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**, presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“LA EXPRESIÓN “CASTILLO” ES DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 33 INTERNACIONAL

Antes de iniciar el cotejo marcario, ponemos de presente al Despacho que la marca solicitada contiene un elemento de uso común. La marca solicitada CL CASTILLO LAGOMAR se encuentra compuesta por las expresiones: CASTILLO y LAGOMAR, la primera resulta una expresión de uso común en clase 33 y por lo tanto carente de distintividad, y la segunda es una reproducción IDÉNTICA de las marcas previas de titularidad de mi representada.

La expresión “CASTILLO” es de uso común para identificar productos de la clase 33. En este sentido, al ser “CASTILLO” una expresión de uso común de la Clase 33 Internacional, nos permitimos traer a colación lo establecido por la Doctrina aplicable, en la medida en que, “se requiere por lo menos seis registros pertenecientes a distintos titulares para que pueda hablarse de uso común”.

En efecto, existen en la base de datos de la SIC, numerosos registros marcarios que incluyen la mencionada expresión, identificando el mismo tipo de productos de la clase 33.

(...) En el presente caso queda demostrado a este Despacho que, la expresión “LAGOMAR”, es la que otorga distintividad intrínseca al signo solicitado, debido a que la expresión “CASTILLO” es de uso común, y las letras CL y elemento gráfico presentes en el signo solicitado no son lo suficientemente distintivos para indicar por sí solos un origen empresarial.

Similitud ortográfica

Revisados someramente los criterios para la comparación de signos nominativos, y para proceder al cotejo marcario propiamente dicho, se plasma a continuación el texto de cada signo. Su simple inspección ocular, típica del consumidor medio, indicará que los signos son casi IDÉNTICOS:

¹ 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos.

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR – LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR -
LAGOMAR
LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR – LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR -
LAGOMAR
LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR – LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR -
LAGOMAR
LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR – LAGOMAR – CL CASTILLO LAGOMAR -
LAGOMAR

En efecto, las 7 letras que componen el elemento principal de las marcas previas se encuentran reproducidas en su totalidad y de manera IDÉNTICA por la marca solicitada, así:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C	L	C	A	S	T	I	L	L	O	L	A	G	O	M	A	R
										↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
										L	A	G	O	M	A	R

Similitud fonética

En el caso concreto, la pronunciación del signo solicitado CL CASTILLO LAGOMAR /C-L-CAS-TI-LLO-LA-GO-MAR/ es casi idéntica y por lo tanto confundible con las marcas registradas LAGOMAR /LA-GO-MAR/. Las semejanzas, pues, son evidentes, pues la marca solicitada es una reproducción idéntica de las marcas previas, al carecer de otros elementos distintivos:

Las marcas comparten la misma secuencia vocálica: /a-o-a/
Las marcas comparten una secuencia consonántica altamente similar:
/l-g-m-r/ -/c-l-l-g-m-r/
Los signos empiezan y terminan con los mismos fonemas: /la/- /mar/.
Los signos coinciden en su sílaba tónica: /mar/

Similitud conceptual

En el caso concreto, las marcas previas hacen referencia al concepto de “agua”, ya que si se separan las palabras que conforman la marca, la palabra “lago” significa en español, de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno”, y la palabra “mar” que significa “Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra”. La marca solicitada hace referencia al mismo concepto de lago y mar.

Es claro pues que no existen diferencias ideológicas entre los signos en disputa, de manera que no le otorgan suficiente poder distintivo en relación con la marca de mi poderdante. Otorgar el registro de la marca CL CASTILLO LAGOMAR no solo repercutiría negativamente frente a mi mandante, pues inmediatamente las marcas LAGOMAR perderán fuerza distintiva, sino que se producirá un posible agravio – injustificado en todo caso- contra la población consumidora, en atención a su conexidad competitiva, la cual se analizará a continuación.

Conexidad competitiva

Al respecto, recordamos a este despacho que, en aplicación de la teoría de interdependencia, el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la



Ref. Expediente N° SD2025/0002546

similitud entre las marcas y la relación existente entre los productos identificados por estas.

Observamos que la gran mayoría de los criterios establecidos por la jurisprudencia son satisfechos en el presente caso:

Canales de comercialización. Los servicios identificados por las marcas previas sirven como medio para comercializar los productos de la clase 33 protegidos por la marca solicitada, pues en los restaurantes de los hoteles y en bares se sirven bebidas alcohólicas como las solicitadas.

Medios de publicidad. Los servicios de las marcas previas son publicitados por medios masivos (T.V., prensa, etc.). Esta situación se presenta de igual forma en los productos que busca proteger la marca solicitada.

Relación o vinculación entre los productos. La relación se establece por cuanto los productos de la marca solicitada se colocan a la venta del consumidor en lugares donde se brindan los servicios de los signos previos, tales como hoteles, restaurantes, bares, restaurantes y bares de hoteles.

Uso conjunto o complementario. Los servicios de la clase 43 son usados para la puesta en el comercio de los productos de la clase 33, razón por la cual los productos y servicios amparados son claramente complementarios.

Misma finalidad. La finalidad tanto de los servicios de las marcas previas como de los productos del signo solicitado es satisfacer las necesidades de consumo de bebidas para el disfrute social y cultural, así como acompañamiento a las comidas, que tienen los consumidores o huéspedes de hoteles.

Así las cosas, aunque los productos y servicios identificados por una y otra marca se ubiquen en diferentes clases de la clasificación Internacional de Niza, queda claro que presentan una relación directa y que son en consecuencia conexos competitivamente, en particular por tener una misma finalidad recreativa y por resultar complementarios, pues los consumidores de servicios de hospedaje, restauración y bar pueden consumir bebidas alcohólicas”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **J. GARCIA CARRION, S. A.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“Es necesario proceder con el cotejo de los signos tomándolos como un todo, tal como lo ordena la legislación vigente, y no de forma fraccionada o aislada como lo pretende exponer la sociedad opositora.

Las marcas tienen en común la expresión “LAGOMAR”, sin embargo, tanto la marca solicitada, como las marcas fundamento de la oposición tienen otros elementos muy característicos que las hacen diferentes frente a los ojos de los consumidores; además, reiteramos que los signos en conflicto se emplean para distinguir productos vs. servicios, los cuales resultan abiertamente distintivos y sin posibilidad de confusión (...)

Es necesario recabar respecto a la marca solicitada la cual está conformada por las letras CL, inicio, seguida de la figura de un castillo grande y a continuación se lee CASTILLO LAGOMAR; signo que frente a LAGOMAR, LAGOMAR EL PEÑÓN COMPENSAR y LAGOMAR COMPENSAR, presenta notorias diferencias, por lo cual podemos afirmar que son mayores las diferencias que las similitudes, para llegar esta conclusiones obviamente necesario efectuar el cotejo tomando los signos tanto, el solicitado como los que constituyen en fundamento de la oposición como UN TODO INDIVISIBLE.

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

Las marcas en conflicto tienen similitud, sin embargo, es importante reiterar que la diferencia radica en los productos que distingue cada uno de los signos los cuales resultan diferentes y dirigidos a distintos grupos de consumidores como se verá más adelante. Además, las marcas base de la oposición, tienen algunos rasgos adicionales que hacen un poco diferente el signo registrado con el solicitado.

Las marcas fundamento de la oposición se emplean para distinguir los siguientes servicios:

“LAGOMAR”, certificado No. 711570, y “LAGOMAR COMPENSAR”, certificado No. 711571 se emplean para distinguir los mismos servicios de la clase 43, es decir:

Hoteles; Hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; organización de comidas en hoteles; reserva de alojamiento en hoteles (...)

Como puede valorarse en la comparación que antecede notamos que las marcas registradas tienen una gestión perfectamente definida y está dirigida al ramo de la hotelería, reserva de hoteles, organización de viajes y como complemento tiene cafetería o restaurante, pero realmente distinguen SERVICIOS, MAS NO PRODUCTOS.

En efecto, un productor o industrial, se abastece de materiales de varios proveedores y los transforma en productos terminados mediante el uso de la mano de obra, bien sea física o a través de procesos industrializados y le corresponde tener inventarios de materias primas, trabajo en proceso y de artículos terminados; a su turno, existen empresas que no se dedican a fabricar productos y explotan otras gestiones comerciales, como las marcas base de la negativa que se dedican a servicios o actividades comerciales centradas en el servicio de hospedaje, hoteles, moteles y suministro de habitaciones, restaurantes.

Se trata pues de gestiones distintas, con finalidades diferentes y por ende, sus despliegues publicitarios y promocionales son igualmente disímiles; razón por la cual y bajo un correcto análisis de las circunstancias aquí contempladas en la oposición formulada, vemos que el índice de razonabilidad de la conexión que invoca la actora, es inexistente y lejana a una nocividad en el ámbito competitivo, toda vez que se trata de actos comerciales diferentes, amén de las especificaciones claras de los productos y servicios que definen sus propios campos de acción.

Por todo lo expuesto y demostrado debemos reiterar que entre las denominaciones y diseños de los signos enfrentados no existe semejanza alguna que las haga similarmente confundibles, pues cada signo distingue, como ha quedado demostrados productos vs. servicios absolutamente diferentes dirigidos a distintos grupos de consumidores.

La sociedad actora en su escrito de oposición efectúa una serie de análisis, medidas y conjeturas, obviamente PARCIALIZADAS, que buscan demostrar una similitud de productos, inexistente entre los signos en contienda, la cual queda desvirtuada con lo brevemente expuesto”.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	LAGOMAR COMPENSAR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	SD2021/0085104	11	43	Marca	Registrada	30 ago. 2032
Nominativa	LAGOMAR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	SD2021/0085100	11	43	Marca	Registrada	30 ago. 2032
Mixta	LAGOMAR EL PEÑON	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	05010080	8	43	Marca	Registrada	22 sept. 2025

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	LAGOMAR COMPENSAR 

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

- “(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado⁴.

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

- “(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,
- (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,
- (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro⁵”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre marcas nominativas y mixtas

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

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

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

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

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos.

A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

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

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

ii. Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en las marcas previamente registradas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema.

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos⁶.

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformada por la expresión conjunta **CL CASTILLO LAGOMAR**, acompañada de una figura que representa un castillo.

Por su parte, las marcas base de oposición son de naturaleza mixta y nominativa, e incluyen las expresiones **LAGOMAR COMPENSAR / LAGOMAR / LAGOMAR EL PEÑON**. Cabe destacarse que entre ellas se presentan variaciones en sus expresiones y diseños, las cuales pueden ser apreciadas en una tabla anterior.

Esta Dirección observa que es el elemento **nominativo** del signo solicitado y los signos opositores el preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas las que usaría para pedir los productos o servicios protegidos con estos signos. Así las cosas, teniendo en cuenta que el elemento nominativo es preponderante en todos los signos por cotejar, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En línea con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados, tras un primer impacto general, **son susceptibles de generar confusión en el consumidor promedio**. En efecto, al apreciarlos en conjunto —“**CL CASTILLO LAGOMAR**” / “**LAGOMAR COMPENSAR**” / “**LAGOMAR**” / “**LAGOMAR EL PEÑÓN**”— se observa que presentan similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, ya que el elemento más distintivo del signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento predominante de las marcas registradas, esto es, la expresión “**LAGOMAR**”.

El elemento adicional “**CASTILLO**” no aporta suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión, dado que corresponde a una expresión de uso común en el sector, particularmente en las clases 33 y 43 de la Clasificación Internacional, como lo demuestra la existencia de múltiples registros vigentes que incorporan dicha palabra.

En cuanto al elemento adicional “**CL**”, este carece de fuerza distintiva suficiente, al tratarse de una sigla de bajo impacto que podría ser interpretada como una abreviatura genérica (por ejemplo, “**Club**”, “**Casa**”, “**Centro**” o similar), lo cual no contribuye de manera significativa a la diferenciación entre los signos.

Lo mismo puede decirse del elemento gráfico de un castillo, el cual hace referencia a esa misma expresión a la que ya hemos hecho referencia y que tampoco dota al signo de mayor distintividad.

Asimismo, entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente, por cuanto evocan exactamente la misma idea o concepto de agua, derivada de las expresiones “**LAGO**” y “**MAR**”. Por ello, nos encontramos en presencia de dos signos que evocan una misma idea. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

Así las cosas, el conjunto marcario **CL CASTILLO LAGOMAR** desconoce los derechos de marca “**LAGOMAR**”, de los signos base de oposición. Por lo tanto, gracias a la alta similitud entre los signos, la coexistencia de las marcas en estudio puede inducir a error al consumidor, al confundir el origen empresarial de los signos y pensar, con justa causa, que el empresario está desarrollando una nueva línea de negocio junto con una renovación marcaria, cuando realmente no es así.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos.

Los signos confrontados identifican:

Expediente

Servicios

SD2021/0085104 **Clase 43:** “Hoteles; Hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; organización de comidas en hoteles; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de habitaciones de hotel para viajeros; reserva de habitaciones en hoteles; reserva de hoteles por Internet; servicios de alojamiento en hoteles; servicios de catering para hoteles; servicios de reserva de alojamiento en hoteles; servicios de reserva de habitaciones en hoteles; servicios de reservaciones y reserva para alojamiento en hoteles, resorts y moteles; servicios de reserva de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; servicios de hotel, restaurantes, cafetería y bar, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, moteles, complejos vacacionales y complejos turísticos; moteles y complejos hoteleros, bares y catering; servicios de hospedaje temporal en hoteles, moteles y pensiones; servicios de reserva de hoteles y restaurantes; servicios de reserva de habitaciones y de hoteles; servicios de hoteles, moteles y pensiones; servicios de hoteles, bares y restaurantes; puesta a disposición de instalaciones para convenciones; puesta a disposición de instalaciones para celebrar convenciones; alquiler de salas para ceremonias, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal”.

SD2021/0085100 **Clase 43:** “Hoteles; Hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; organización de comidas en hoteles; reserva de alojamiento en hoteles; reserva de habitaciones de hotel para viajeros; reserva de habitaciones en hoteles; reserva de hoteles por Internet; servicios de alojamiento en hoteles; servicios de catering para hoteles; servicios de reserva de alojamiento en hoteles; servicios de reserva de habitaciones en hoteles; servicios de reservaciones y reserva para alojamiento en hoteles, resorts y moteles; servicios de reserva de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones; servicios de hotel,

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

restaurantes, cafetería y bar, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, moteles, complejos vacacionales y complejos turísticos; moteles y complejos hoteleros, bares y catering; servicios de hospedaje temporal en hoteles, moteles y pensiones; servicios de reserva de hoteles y restaurantes; servicios de reserva de habitaciones y de hoteles; servicios de hoteles, moteles y pensiones; servicios de hoteles, bares y restaurantes; puesta a disposición de instalaciones para convenciones; puesta a disposición de instalaciones para celebrar convenciones; alquiler de salas para ceremonias, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal”.

05010080 **Clase 43:** “*Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*”.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y/o servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 33 Internacional solicitada y los servicios de la clase 43 internacional de las marcas opositoras

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “*La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario (...)*”.

En el presente caso, los productos solicitados en la **Clase 33** están relacionados con “**bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos**”, mientras que los servicios amparados por las marcas registradas en la **Clase 43** incluyen “**hoteles; hoteles tipo resort; servicios de restauración (alimentación), servicios de hoteles, bares y restaurantes**”.

Sobre esta comparación, debe resaltarse que las bebidas alcohólicas son productos altamente comercializados en hoteles y restaurantes, constituyéndose en una fuente significativa de ingresos para dichos establecimientos. En la práctica del mercado, es común que las bebidas alcohólicas sean ofrecidas y promocionadas como parte integral del servicio de hospitalidad y gastronomía, lo cual fortalece el vínculo funcional y comercial entre los productos y servicios analizados.

En consecuencia, se configura entre ellos una conexidad competitiva fundada en el principio de razonabilidad, toda vez que estos productos y servicios suelen encontrarse integrados bajo un mismo canal de comercialización —como hoteles, bares y restaurantes— lo que puede inducir al consumidor a asociarlos erróneamente con un mismo origen empresarial.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0002546

En este orden de ideas, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen a un servicio o producto en cabeza de un mismo titular, cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de servicios del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **CL CASTILLO LAGOMAR** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por la sociedad **J. GARCIA CARRION, S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a la sociedad **J. GARCIA CARRION, S.A.**, solicitante del registro y a la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR**, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de julio de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos.