

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 63683

Ref. Expediente N° SD2025/0004043

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA, solicitó el registro de la Marca DISTRIBUIDORA EL FARO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

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

¹ **35:** Adquisición de contratos para la compra y la venta de productos y servicios; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; promoción de productos y servicios de terceros mediante anuncios en sitios web; servicios administrativos, de gestión y asistencia empresarial; servicios de abastecimiento de productos por cuenta de empresas; servicios de abastecimiento para terceros en materia de artículos de oficina; servicios de venta al por menor de juguetes; servicios de venta al por menor de maletas; servicios de venta al por mayor en relación con material educativo; servicios de venta al por mayor en relación con material escolar; servicios de venta al por mayor relacionados con material impreso; servicios de venta al por mayor y al por menor que incluyen productos de belleza y cuidado personal; servicios de venta al por menor de bolsos; servicios de venta al por menor de decoraciones festivas; servicios de venta al por menor de juegos; servicios de venta al por menor de juguetes; servicios de venta al por menor de maletas; servicios de venta al por menor de material educativo; servicios de venta al por menor de material escolar; servicios de venta al por menor de material para arte; servicios de venta al por menor de muebles; servicios de venta al por menor de paraguas; servicios de venta al por menor en relación con material escolar; servicios de venta al por menor en relación con productos de papel desechables; servicios de venta al por menor en relación con relojes inteligentes; servicios de venta mayorista de artículos de papelería; servicios de venta mayorista de bolsos; servicios de venta mayorista de juegos; servicios de venta mayorista de juguetes; servicios de venta mayorista de material educativo; servicios de venta mayorista de material escolar; servicios de venta mayorista de materiales artísticos; servicios de venta mayorista de materiales escolares; servicios de venta mayorista en relación con artículos de papelería.

Ref. Expediente N° SD2025/0004043

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas y solicitada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

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.

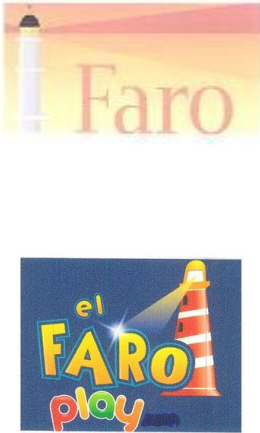
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos 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° SD2025/0004043

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	FARO	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.	04082711	8	16	Marca	Registrada	PERÍODO DE GRACIA 06 abr. 2025
Mixta	EL FARO PLAY	ALEXANDER MOLINA BONILLA	12177410	10	28	Marca	Registrada	08 may. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas antecedentes
	

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo DISTRIBUIDORA EL FARO / FARO, EL FARO ESCUELA PARA LA CONSCIENCIA POR DOCTOR IGNACIO, EL FARO PLAY, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada reproduce total y



Ref. Expediente N° SD2025/0004043

parcialmente las marcas antecedentes, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, (**DISTRIBUIDORA EL FARO / FARO, EL FARO ESCUELA PARA LA CONSCIENCIA POR DOCTOR IGNACIO, EL FARO PLAY**), sin que la adición de la expresión **DISTRIBUIDORA**, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas antecedentes.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la imagen de un faro con tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas, adicionalmente las marcas antecedentes también utilizan la imagen de un faro.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Adquisición de contratos para la compra y la venta de productos y servicios; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; promoción de productos y servicios de terceros mediante anuncios en sitios web; servicios administrativos, de gestión y asistencia empresarial; servicios de abastecimiento de productos por cuenta de empresas; servicios de abastecimiento para terceros en materia de artículos de oficina; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de artículos de oficina; servicios de adquisición para terceros en materia de artículos de oficina; servicios de adquisiciones comerciales; servicios de venta al por mayor en relación con material educativo; servicios de venta al por mayor en relación con material escolar; servicios de venta al por mayor relacionados con material impreso; servicios de venta al por mayor y al por menor que incluyen productos de belleza

⁴ 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° SD2025/0004043

y cuidado personal; servicios de venta al por menor de bolsos; servicios de venta al por menor de decoraciones festivas; servicios de venta al por menor de juegos; servicios de venta al por menor de juguetes; servicios de venta al por menor de maletas; servicios de venta al por menor de material educativo; servicios de venta al por menor de material escolar; servicios de venta al por menor de material para arte; servicios de venta al por menor de muebles; servicios de venta al por menor de paraguas; servicios de venta al por menor en relación con material escolar; servicios de venta al por menor en relación con productos de papel desechables; servicios de venta al por menor en relación con relojes inteligentes; servicios de venta mayorista de artículos de papelería; servicios de venta mayorista de bolsos; servicios de venta mayorista de juegos; servicios de venta mayorista de juguetes; servicios de venta mayorista de material educativo; servicios de venta mayorista de material escolar; servicios de venta mayorista de materiales artísticos; servicios de venta mayorista de materiales escolares; servicios de venta mayorista en relación con artículos de papelería.

Los signos antecedentes identifican:

Expedientes	Productos y servicios
-------------	-----------------------

04082711	(16): Papel, carton y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, articulos de encuadernacion, fotografia, papeleria, adhesivos (pegamento) para la papeleria o la casa, material para los artistas, pinceles, maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles), material de instruccion o de enseñanza (excepto aparatos), materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.
-----------------	--

12177410	(28): Juguetes para bebés; juguetes para niños y niñas; juguetes para todas las edades; juguetes de mesa; juguetes electrónicos; juguetes para exterior (cometas, pelotas). por el tipo de juguetes: juguetes educativos; juguetes deportivos. juguetes de tacto suave, armonía de colores o sonidos; tal es el caso de peluches, muñecas de trapo. inteligencia: tales como juegos de mesa: ajedrez, backgammon, damas, dominó, lotería, memorama, juegos de cartas: familias, parejas, juegos de identificación y memorización. motricidad fina: ayudan a desarrollar la habilidad de las manos: construcciones de piezas; juegos de pintar y dibujar; juguetes de encajar; puzzles y rompezabezas. motricidad global: pequeños vehículos: cochecitos, bicicletas, triciclos, pelotas, balones, futbolines. sociabilidad: se trata de juegos que imitan escenas propias de la actividad de los adultos: cocina, plancha, coches de muñecas, otras labores del hogar; instrumentos musicales (de juguete); juegos de comunicación; juegos de madera.
-----------------	--

Conexidad entre los servicios de la clase 35 (marca solicitada) y los productos de las clases 16 y 28 (marca registradas expedientes 04082711 y 12177410).

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Ref. Expediente N° SD2025/0004043

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar servicios que a pesar de no pertenecer a la misma clase en las que se encuentran registradas las marcas que sirven de antecedente, guardan relación con los productos amparados por los signos registrados, pues es importante resaltar que los productos amparados por las marcas antecedentes en las clases 16 y 28, están asociados entre otros, a productos de papelería, artículos de oficina, material de arte (pinceles), material escolar y educativo, sobre los cuales el solicitante pretende prestar los servicios de abastecimiento, venta al por mayor y al por menor; por lo que el consumidor guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos productos y servicios tengan un mismo origen empresarial, ya que para adquirir estos bienes, el consumidor necesariamente va acudir a una persona natural o jurídica que ofrezca servicios de comercialización de los bienes en cuestión.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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 Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DISTRIBUIDORA EL FARO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

⁵ **35:** Adquisición de contratos para la compra y la venta de productos y servicios; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; promoción de productos y servicios de terceros mediante anuncios en sitios web; servicios administrativos, de gestión y asistencia empresarial; servicios de abastecimiento de productos por cuenta de empresas; servicios de abastecimiento para terceros en materia de artículos de oficina; servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de artículos de oficina; servicios de adquisición para terceros en materia de artículos de oficina; servicios de adquisiciones comerciales; servicios de venta al por mayor en relación con material educativo; servicios de venta al por mayor en relación con material escolar; servicios de venta al por mayor relacionados con material impreso; servicios de venta al por mayor y al por menor que incluyen productos de belleza y cuidado personal; servicios de venta al por menor de bolsos; servicios de venta al por menor de decoraciones festivas; servicios de venta al por menor de juegos; servicios de venta al por menor de juguetes; servicios de venta al por menor de maletas; servicios de venta al por menor de material educativo; servicios de venta al por menor de material escolar; servicios de venta al por menor de material para arte; servicios de venta al por menor de muebles; servicios de venta al por menor de paraguas; servicios de venta al por menor en relación con material escolar; servicios de venta al por menor en relación con productos de papel desechables; servicios de venta al por menor en relación con relojes inteligentes; servicios de venta mayorista de artículos de papelería; servicios de venta mayorista de bolsos; servicios de venta mayorista de juegos; servicios de venta mayorista de juguetes; servicios de venta mayorista de material educativo; servicios de venta mayorista de material escolar; servicios de venta mayorista de materiales artísticos; servicios de venta mayorista de materiales escolares; servicios de venta mayorista en relación con artículos de papelería.

Resolución N° 63683

Ref. Expediente N° SD2025/0004043

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de agosto de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS