

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71407

Ref. Expediente N° SD2025/0000536

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 6 de enero de 2025, ANYULEIDY PEREZ GARCIA, solicitó el registro de la Marca Diverso Viajes (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, 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 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

¹ **39:** Agencias de reservas de viajes; asesoramiento en materia de viajes; consultoría en viajes; consultoría sobre viajes turísticos y circuitos turísticos; coordinación de planes de viajes para particulares y para grupos; cruceros [viajes]; explotación y organización de viajes; organización de excursiones de un día, viajes de vacaciones y circuitos turísticos; organización de viajes; organización de viajes cortos; organización de viajes de vacaciones; organización de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; organización de viajes, excursiones y cruceros; organización de viajes por vía marítima y aérea en el marco de paquetes de vacaciones; organización de viajes y cruceros; organización del alquiler de coches como parte de viajes organizados; organización y coordinación de safaris y excursiones en la selva para viajes; organización y reserva de viajes, cruceros y circuitos turísticos; organización y reserva de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; planificación, organización y reserva de viajes; reserva de servicios de viajes; reserva de viajes; reserva de viajes, excursiones y cruceros; reserva y organización de viajes, excursiones y cruceros; servicios de agencia de viajes para la organización de viajes; servicios de agencias de reserva de viajes; servicios de agencias de viajes para reservación de viajes; servicios de asesoramiento en materia de viajes; servicios de reserva de billetes de viajes; servicios de reserva de viajes; servicios de viajes turísticos y cruceros.

Ref. Expediente N° SD2025/0000536

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 marca previamente solicitada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Radicación
Mixta	BIODIVERSO TRAVEL	CESAR AUGUSTO ARREDONDO MURILLO	SD2024/0082332	12	39, 43	Marca	Registrada	16/09/2024

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° SD2025/0000536

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca previamente solicitada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados DIVERSO VIAJES y BIODIVERSO TRAVEL son similarmente confundibles.

En efecto, desde la perspectiva ortográfica, ambos signos comparten el elemento central y distintivo D-I-V-E-R-S-O, el cual constituye el núcleo de recordación del signo, variando únicamente en la adición del prefijo “BIO” en la marca antecedente y en la incorporación de los términos accesorios “VIAJES” y “TRAVEL”, que cumplen una función secundaria de carácter descriptivo, referida a la actividad de servicios turísticos.

Desde el plano fonético, la coincidencia en la pronunciación de los vocablos / DIVERSO / BIODIVERSO / genera un impacto sonoro altamente similar, ya que constituyen la parte predominante de los signos y es la que naturalmente retendrá la atención del consumidor; en ese sentido, las diferencias en las expresiones complementarias “VIAJES” y “TRAVEL” no alcanzan a neutralizar la semejanza acústica global, pues ambas evocan el mismo concepto en distintos idiomas.

Finalmente, desde la dimensión conceptual, ambos signos remiten a la noción de diversidad vinculada con la prestación de servicios de viaje, lo que incrementa la posibilidad de que el consumidor asocie equivocadamente los signos como pertenecientes a una misma línea de servicios turísticos o como extensiones de un mismo origen empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial de este, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado, como el elemento grafico en forma de avión, la tipografía especial utilizada y la reivindicación de colores, suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la



Ref. Expediente N° SD2025/0000536

administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 39: Agencias de reservas de viajes; asesoramiento en materia de viajes; consultoría en viajes; consultoría sobre viajes turísticos y circuitos turísticos; coordinación de planes de viajes para particulares y para grupos; cruceros [viajes]; explotación y organización de viajes; organización de excursiones de un día, viajes de vacaciones y circuitos turísticos; organización de viajes; organización de viajes cortos; organización de viajes de vacaciones; organización de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; organización de viajes, excursiones y cruceros; organización de viajes por vía marítima y aérea en el marco de paquetes de vacaciones; organización de viajes y cruceros; organización del alquiler de coches como parte de viajes organizados; organización y coordinación de safaris y excursiones en la selva para viajes; organización y reserva de viajes, cruceros y circuitos turísticos; organización y reserva de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; planificación, organización y reserva de viajes; reserva de servicios de viajes; reserva de viajes; reserva de viajes, excursiones y cruceros; reserva y organización de viajes, excursiones y cruceros; servicios de agencia de viajes para la organización de viajes; servicios de agencias de reserva de viajes; servicios de agencias de viajes para reservación de viajes; servicios de asesoramiento en materia de viajes; servicios de reserva de billetes de viajes; servicios de reserva de viajes; servicios de viajes turísticos y cruceros.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2024/0082332	Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
----------------	---

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 39 internacional por identidad

En el caso particular, se advierte que existe identidad de cobertura entre los servicios que pretende reivindicar el signo solicitado y aquellos amparados por la marca antecedente

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° SD2025/0000536

relacionados con organización de viajes, situación que permite determinar que los servicios sean idénticos, compartan igual naturaleza y destinación. En tales condiciones, el consumidor promedio estaría en riesgo real de asumir que los servicios son equiparables en su calidad, debido a la cercanía de los signos, con lo cual se desnaturaliza el objeto de la marca y su poder para reconocer un origen empresarial único que corresponde a una calidad específica.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 39 internacional. Principio de Razonabilidad

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases se pueden encontrar servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de prestaciones relacionadas con viajes, ubicadas en la misma clase 39 del nomenclador internacional. En el caso que nos ocupa, resulta frecuente que un empresario dedicado a la organización de viajes amplíe su portafolio hacia la planificación de excursiones, cruceros y paquetes turísticos, como parte de una estrategia de diversificación de servicios en el sector turístico. En consecuencia, los consumidores podrían inferir razonablemente que los servicios son proporcionados por un mismo empresario, lo cual no corresponde con la realidad.

Dado el tipo de establecimientos en los que se ponen a disposición los servicios analizados, así como la forma en la que se comercializan, es claro que existe una estrecha relación entre los mismos, pues tanto la organización de viajes como la reserva de excursiones, safaris o cruceros se ofrecen a través de agencias de viajes físicas, operadores turísticos y plataformas digitales. Ello conlleva a que el consumidor asuma equivocadamente que en ambos casos se trata de servicios provenientes de un único origen empresarial.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los bienes que distinguen, el análisis comparativo de los mismos debe ser que a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso debido a que ambos signos pretenden identificar servicios de organización de viajes⁵.

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 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

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 135-1P-2004, 81-1P-2004.

Resolución N° 71407

Ref. Expediente N° SD2025/0000536

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Diverso Viajes (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ANYULEIDY PEREZ GARCIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ANYULEIDY PEREZ GARCIA, 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.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **39:** Agencias de reservas de viajes; asesoramiento en materia de viajes; consultoría en viajes; consultoría sobre viajes turísticos y circuitos turísticos; coordinación de planes de viajes para particulares y para grupos; cruceros [viajes]; explotación y organización de viajes; organización de excursiones de un día, viajes de vacaciones y circuitos turísticos; organización de viajes; organización de viajes cortos; organización de viajes de vacaciones; organización de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; organización de viajes, excursiones y cruceros; organización de viajes por vía marítima y aérea en el marco de paquetes de vacaciones; organización de viajes y cruceros; organización del alquiler de coches como parte de viajes organizados; organización y coordinación de safaris y excursiones en la selva para viajes; organización y reserva de viajes, cruceros y circuitos turísticos; organización y reserva de viajes en el marco de paquetes de vacaciones; planificación, organización y reserva de viajes; reserva de servicios de viajes; reserva de viajes; reserva de viajes, excursiones y cruceros; reserva y organización de viajes, excursiones y cruceros; servicios de agencia de viajes para la organización de viajes; servicios de agencias de reserva de viajes; servicios de agencias de viajes para reservación de viajes; servicios de asesoramiento en materia de viajes; servicios de reserva de billetes de viajes; servicios de reserva de viajes; servicios de viajes turísticos y cruceros.

