

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77381

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

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 14 de febrero de 2025, el señor **JUAN CASTANO**, solicitó el registro de la Marca **MERCURIO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059 del 23 de febrero de 2025, el señor **ALEJANDRO RESTREPO LOZANO** presentó oposición con fundamento en el Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(…) En cuanto a la identidad formal de los signos establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado MERCURIO es idéntico a la marca registrada y vigente de nuestro mandante MERCURIO, la cual se relacionó en los hechos del presente escrito, en efecto, no se visualiza diferencia determinante alguna pese a ser un signo de naturaleza mixta ya que además de que es la parte denominativa la que prevalece en el conjunto marcario. (…)

Las marcas enfrentadas tienen identidad fonética que puede llevar a confusión, la diferencia en la pronunciación es nula, como se puede ver a continuación: (…)

De lo anterior, se deduce que, las marcas enfrentadas son idénticas ya que la expresión objeto de registro reproduce, en el mismo orden, la expresión que hace parte del conjunto marcario de propiedad de mi poderdante; la pronunciación es idéntica y son también audibles de una de manera igual.

Ahora bien, la expresión objeto de registro y la marca registrada y vigente a nombre de mi mandante el señor ALEJANDRO RESTREPO LOZANO al no contar con un acento particular o con sílaba tónica predeterminada hace imposible que un consumidor pueda diferenciarlas en el mercado en el cual están directamente relacionados (…)

Todo lo anterior propugna por la identidad formal de los signos, lo que encaja en la primera parte del tipo jurídico debatido, ya que el signo solicitado es idéntico a la marca registrada MERCURIO (MIXTA), y generaría confusión en el mercado (…)

Se entiende por análisis conceptual la evocación de una idea, valor idéntico o semejante que pueda tener una marca de otra, por lo tanto, debe tener presente el examinador que en el caso concreto, existe por parte de la marca solicitada identidad conceptual con la marca registrada, pues es claro que ambas comparten la expresiones MERCURIO, expresiones que tienen el mismo concepto (…)

Los servicios que pretende amparar la expresión objeto de registro como marca son totalmente conexos con aquellos que reivindica mi cliente con el registro de la marca MERCURIO.

¹ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

Además de ambos signos se denominan MERCURIO, ambos se encuentran en clases de la clasificación internacional de Niza, que se consideran conexas y los productos y servicios que amparan así lo son. Nótese como la marca solicitada pretende amparar servicios de educación, los cuales son conexos con los productos como materiales Didácticos, papel y artículos de papelería en general.

En varias ocasiones, la SIC se ha pronunciado sobre la similitud entre los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 41, concluyendo que los mismos son conexos debido al criterio de razonabilidad. En ese sentido, citamos a continuación lo mencionado en un caso muy similar, donde se enfrentaron las marcas UNICA vs UNIKA en clases 16 y 41, y donde el Despacho mencionó: (...)

En este sentido, se debe atender la jurisprudencia del Tribunal la cual es reiterativa al señalar que el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que se trata de una variación de la marca o que, mínimamente, hay una relación o vinculación económica. (...)"

Que dentro del término concedido para tal efecto, el señor **JUAN CASTANO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) La marca solicitada se refiere a la organización de eventos culturales y espectáculos de entretenimiento, tales como raves, festivales de música, exposiciones artísticas y experiencias inmersivas propias del sector creativo. Esta clase de servicios se inscribe en la clase 41 del Clasificador Internacional de Niza. En contraste, las marcas registradas por el opositor se refieren a productos de papelería y elementos de oficina (clase 16), y a servicios de gestión publicitaria y actividades comerciales (clase 35). No existe entre estas clases ninguna interdependencia funcional, ni son intercambiables, ni se adquieren a través de los mismos canales, ni responden a la misma finalidad. Su simple coexistencia en el mercado no generaría riesgo de confusión ni en el consumidor medio ni en el profesional más desprevenido.

Además, debe señalarse que la carga de la prueba, en procedimientos de oposición, recae exclusivamente sobre el opositor. Esta carga jurídica implica que quien afirma una causal de irregistrabilidad debe sustentarla con argumentos y evidencia suficientes que permitan al Despacho verificar la veracidad de sus alegaciones. No es obligación del solicitante ni de la administración suponer o construir los argumentos de quien se opone. Por tanto, el simple hecho de enunciar una posible similitud sin demostrarla en el contexto del mercado específico en el que actúan los signos, representa un incumplimiento sustancial de la carga procesal.

En este punto, el opositor no ha cumplido con su obligación de probar que los servicios culturales y de entretenimiento en clase 41 sean confundibles con productos de oficina o servicios comerciales. No se anexan estudios de mercado, ejemplos de coexistencia conflictiva, ni siquiera se desarrolla una hipótesis razonable de cómo se produciría el error en el consumidor. La falta de desarrollo conceptual es especialmente notoria: el opositor afirma que ambos signos evocan la misma idea por compartir el nombre "MERCURIO", pero no desarrolla cuál es esa idea, ni cómo ese concepto tiene un impacto real en la decisión de compra del consumidor de eventos culturales.

No se explica de qué manera una persona que busca asistir a un espectáculo cultural o participar en un rave nocturno podría confundir esa experiencia con la compra de un cuaderno, un bolígrafo o la contratación de un servicio publicitario. No se presentan pruebas que demuestren que estas actividades coexisten en los mismos espacios comerciales ni que utilizan las mismas estrategias publicitarias. El opositor tampoco demuestra que el consumidor de eventos musicales y el comprador de útiles escolares tengan un perfil sociodemográfico o psicográfico similar, ni que su decisión de compra esté influenciada por factores similares.

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

El uso que el opositor hace de la Resolución 14052 de 2020 resulta también inadecuado. En esa resolución, la SIC reconoció una conexidad entre revistas impresas (clase 16) y servicios de entretenimiento (clase 41) porque ambos productos apuntaban a un mismo objetivo de difusión cultural y compartían canales de comercialización similares (ventas masivas, suscripciones, presencia en grandes superficies). Esa conexión, sin embargo, fue sustentada en el caso con argumentos y pruebas. Aquí, por el contrario, no se presenta ninguna analogía estructural válida: no se demuestra que las marcas en cuestión apunten a un mismo fin, ni que el consumidor promedio de una rave asocie esa experiencia con una publicación impresa o una asesoría empresarial. (...)”

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

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.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

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 con oposición para identificar servicios de las Clase 41 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Confundibilidad con marcas previamente registradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	MERCURIO	ALEJANDRO RESTREPO LOZANO	SD2017/0011907	11	35	Marca	Registrada
Mixta	MERCURIO	ALEJANDRO RESTREPO LOZANO	SD2018/0070079	11	14, 16, 35, 37, 40	Marca	Registrada
Mixta	MERCURIO JOYERÍA DE AUTOR	ALEJANDRO RESTREPO LOZANO	SD2024/0126788	12	14, 16, 35, 37, 40	Marca	Bajo Examen de Fondo
Nominativa	MERCURIO	ALEJANDRO RESTREPO LOZANO	SD2017/0011901	11	14	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:



- 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° SD2025/0012592

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**MERCURIO**” representada en una tipografía decorativa antigua, y acompañada de una figura representativa de un “árbol de la vida” encima de la letra “**M**”.

Signos opositores
 MERCURIO, MERCURIO JOYERÍA DE AUTOR MERCURIO (Nominativas)

Por su parte, los signos opositores son de naturaleza nominativa y mixtas; compuestos por la expresión “**MERCURIO**”, acompañado de la expresión explicativa “**JOYERÍA DE AUTOR**” en un caso, y representada en tipografías decorativas y cursivas en el caso de las marcas mixtas.

Comentario Preliminar:

Antes de iniciar el estudio de registrabilidad del signo solicitado, es menester indicar que el signo opositor “**MERCURIO JOYERÍA DE AUTOR**” (Mixto), identificado bajo el expediente N°SD2024/0126788, actualmente se encuentra en trámite, con estado: “**Bajo examen de fondo**”.

Si bien el signo encontrado de oficio no cuenta con una decisión plenamente ejecutoriada, es totalmente válido para hacer con relación a este el examen de registrabilidad del signo solicitado, como quiera que fue solicitado en un tiempo anterior a la fecha de radicación del signo objeto de estudio, esto es, el día 06 de diciembre de 2024 y el signo solicitado el día 14 de febrero de 2025.

Así la Decisión 486 de 2000 establece que para que sea procedente el estudio de registrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 el signo solicitado, “debe ser idéntico o que se asemeje, 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”.

En consecuencia, se procederá a hacer la evaluación de registrabilidad del signo solicitado, también con relación a dicho signo opositor, en la medida en que se hallan satisfechos los requisitos para hacer con relación a este, el análisis de registrabilidad

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)"⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *"La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

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.
- 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:

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

“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 descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo, 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.

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

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁵

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras de titularidad de ALEJANDRO RESTREPO LOZANO:

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

En este punto es de resaltar que la comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en ambos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos identificados con los signos, encuentra la Dirección que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de los signos opositores (**MERCURIO / MERCURIO**), sin que contenga elementos adicionales significativos en su apartado gráfico que le otorguen distintividad real frente a la percepción del consumidor, por lo que, resulta innecesario proceder a su comparación a profundidad, entendiéndose susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor.

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:

(41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Por su parte, los signos opositores identifican:

Expedientes

Productos y servicios

SD2017/0011907 **(35):** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

SD2018/0070079 **(14):** Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

(16): Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

(35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

(37): Servicios de reparación; servicios de instalación.

(40): Tratamiento de materiales.

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

SD2024/0126788 (14): Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

(16): Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

(35): Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

(37): Servicios de reparación; servicios de instalación.

(40): Tratamiento de materiales.

SD2017/0011901 (14): Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Análisis de conexidad competitiva de clase 41° solicitada con oposición, frente a clase 16° opositora:

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 que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

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. (...)”⁶.

Entre los bienes afectos a la clase 16 y los servicios que competen a la clase 41, a pesar de que en efecto no compartan la misma clase en la Clasificación Internacional de Niza, pues los productos registrados se circunscriben al “material de instrucción y material didáctico”, y el signo solicitado pretende servicios de “educación y formación”, de acuerdo al comportamiento del mercado se observa la existencia de una estrecha relación en grado entre ambos, puesto que por su naturaleza y características, suelen coincidir y ser utilizados paralelamente por el consumidor, en cuyo caso la cercanía en lo que atañe a su denominación o etiqueta, podría generar la falsa creencia de que se trata de un mismo agente de mercado.

En el caso bajo estudio se encuentra que los productos y servicios contrapuestos se utilizan de manera tal que el material de instrucción y didáctico entendido como un recurso

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

a través del cual se pueden alcanzar los objetivos requeridos para el logro del aprendizaje, permite precisamente la formación de personas, en cuyo caso el uso de uno implica normalmente el del otro, sin perjuicio del uso de otro tipo de materiales o ayudas didácticas que permitan el logro del mismo propósito.

Visto lo que antecede, es evidente la conexión que existe entre los bienes y servicios comparados, siendo desde luego en estricto utilizados para la consecución de un mismo fin (educación y formación).

Además, al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues el signo solicitado busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado, teniendo finalidades similares en cuanto al tipo de mercado y de consumidor al que se quiere acceder, por lo que de tal manera es posible acceder a uno u otro a través de canales similares de comercialización.

En este punto, también es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁷.

En este sentido, el hecho de que el signo solicitado consista en una reproducción de la denominación de los signos opositores (**MERCURIO**), genera la obligación de que sea mayor la diferencia exigible entre productos y servicios identificados; por lo que, tratándose de unos que finalmente se encuentran dentro de un mismo género, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible inferir que el presupuesto de razonabilidad para establecer conexidad competitiva es cumplido por las marcas en comento.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por el señor **ALEJANDRO RESTREPO LOZANO** frente a la clase 41° solicitada.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **MERCURIO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por el señor **JUAN CASTANO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁷ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475

⁸ **41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0012592

ARTÍCULO 3: Notificar al señor **JUAN CASTANO**, solicitante del registro y al señor **ALEJANDRO RESTREPO LOZANO**, 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 30 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS