

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78260

Ref. Expediente N° SD2025/0035891

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 abril de 2025, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., solicitó el registro de la Marca TEREK KONA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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 **34:** Vaporizadores de cable para cigarrillos electrónicos y aparatos para fumar electrónicos; tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco, incluidos puros, cigarrillos, puritos, tabaco de liar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, rapé (tabaco en polvo), kretek; snus; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); artículos para fumadores, a saber, papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, cajas para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores; cerillas; bastoncillos de tabaco para fumar, productos de tabaco para ser calentados, aparatos electrónicos para calentar cigarrillos o tabaco para sacar aerosoles que contienen nicotina para la inhalación; soluciones líquidas de nicotina para cigarrillos electrónicos; aparatos para fumar electrónicos; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos utilizados como alternativa a los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles que contienen nicotina; vaporizadores orales para fumadores, productos de tabaco y sucedáneos del tabaco; artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; dispositivos para apagar cigarrillos y puros, así como varillas de tabaco caliente; estuches para cigarrillos electrónicos recargables.

Ref. Expediente N° SD2025/0035891

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 la marca registrada

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	Vigencia
Mixta	el Konny	Lorenzo Correa Jaramillo	SD2022/0072142	11	34	Marca	Registrada	10 oct. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0035891

El signo solicitado	La marca registrada
TEREA KONA	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció lo siguiente respecto del cotejo entre signos de naturaleza nominativa y mixta:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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”.

Así mismo, respecto de los elementos predominantes en las marcas de naturaleza mixta, el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0064-IP-2008 sostuvo que:

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene



Ref. Expediente N° SD2025/0035891

sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada **TEREA KONA** y la marca registrada **EL KONNY**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **TEREA KONA** presenta similitudes ortográficas y fonéticas respecto de los elementos nominativos de la marca registrada, toda vez que las expresiones arbitrarias **KO-NA** contiene la misma raíz **KON**, que constituye el elemento inicial de la marca registrada **KO-NNY**. Sin que la supresión de la **N** y el cambio de la **Y** por la **A** neutralicen el riesgo de confundibilidad existente.

Aunado a lo anteriormente descrito, los signos se pronuncian de manera similar /ko-na/ko-ni/ y difícilmente podrían ser diferencias por el consumidor. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que la marca solicitada no posee elementos gráficos adicionales que la diferencien del signo registrado y que el elemento nominativo predominante de la marca fundamento de negación en este caso es la expresión “**KONNY**”.

En efecto, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten elementos nominales principales, los cuales contienen mayores semejanzas que diferencias, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen cuando en realidad se trata de empresarios distintos. Razón por la cual, existe el riesgo de que los consumidores lleguen a considerar que el signo solicitado es una variación y/o innovación de la marca registrada y que, por lo tanto, provienen del mismo origen empresarial.

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

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° SD2025/0035891

El signo solicitado pretende distinguir:

34: Vaporizadores de cable para cigarrillos electrónicos y aparatos para fumar electrónicos; tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco, incluidos puros, cigarrillos, puritos, tabaco de liar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, rapé (tabaco en polvo), kretek; snus; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); artículos para fumadores, a saber, papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, cajas para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores; cerillas; bastoncillos de tabaco para fumar, productos de tabaco para ser calentados, aparatos electrónicos para calentar cigarrillos o tabaco para sacar aerosoles que contienen nicotina para la inhalación; soluciones líquidas de nicotina para cigarrillos electrónicos; aparatos para fumar electrónicos; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos utilizados como alternativa a los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles que contienen nicotina; vaporizadores orales para fumadores, productos de tabaco y sucedáneos del tabaco; artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; dispositivos para apagar cigarrillos y puros, así como varillas de tabaco caliente; estuches para cigarrillos electrónicos recargables.

El signo registrado identifica los siguientes productos:

Expediente SD2022/0072142, Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Conexidad competitiva entre productos de la Clase 34 internacional (Identidad - razonabilidad)

Con fundamento en la anterior relación de productos, y en los factores de conexión competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de productos en los signos cotejados, como quiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos productos que protege la marca fundamento de la negación dentro de su cobertura para la clase 34 internacional, tratándose de *“Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.”* Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto, al identificar los mismos productos, dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades, pues se trata de productos de tabaco y relacionados con la actividad de fumar que se dirigen al mismo tipo de consumidor. Teniendo en cuenta la similitud analizada entre los signos, estas circunstancias pueden llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante producto ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos, por lo que existe un riesgo de confusión y de asociación susceptible de afectar a los consumidores.

De otra parte, se observa que tanto los productos solicitados como los ya registrados pertenecen a la industria del tabaco y a los accesorios para fumar. En consecuencia, resulta razonable que el consumidor asuma que todos ellos provienen de un mismo empresario. Sin embargo, dicha percepción sería equivocada, pues en realidad corresponden a orígenes empresariales distintos.

Así las cosas, y teniendo en cuenta la similitud analizada entre los signos cotejados, esta Dirección considera que la coincidencia entre los signos cotejados es relevante, generando una confusión indirecta pues el consumidor podría creer erradamente que los signos en conflicto distinguen productos que proceden del mismo empresario o que el signo solicitado es una variación del registrado.

Ahora bien, la confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos y servicios distinguidos con un signo, confunde el origen empresarial de los mismos; es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento creyendo erróneamente que

Ref. Expediente N° SD2025/0035891

cierto producto y servicio proviene de una empresa cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que un signo reproduzca a otro con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos y servicios de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto o servicio original que buscaba.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 TEREÁ KONA (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 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 2 de octubre de 2025



⁵ **34:** Vaporizadores de cable para cigarrillos electrónicos y aparatos para fumar electrónicos; tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco, incluidos puros, cigarrillos, puritos, tabaco de liar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, rapé (tabaco en polvo), kretek; snus; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); artículos para fumadores, a saber, papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, cajas para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores; cerillas; bastoncillos de tabaco para fumar, productos de tabaco para ser calentados, aparatos electrónicos para calentar cigarrillos o tabaco para sacar aerosoles que contienen nicotina para la inhalación; soluciones líquidas de nicotina para cigarrillos electrónicos; aparatos para fumar electrónicos; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos utilizados como alternativa a los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles que contienen nicotina; vaporizadores orales para fumadores, productos de tabaco y sucedáneos del tabaco; artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; dispositivos para apagar cigarrillos y puros, así como varillas de tabaco caliente; estuches para cigarrillos electrónicos recargables.

Ref. Expediente N° SD2025/0035891

**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

