

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79954

Ref. Expediente N° SD2025/0010778

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 10 de febrero de 2025, WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES, solicitó el registro de la Marca Importaciones y distribuciones la casa del tendero (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 21, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, 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 3: Champús*; champús acondicionadores; champús anticaspa; champús capilares; dentífricos*; dentífricos y enjuagues bucales; dentífricos y enjuagues bucales no medicinales; desodorantes antitranspirantes; desodorantes corporales; desodorantes de bola [artículos de aseo]; detergente para lavavajillas; detergentes líquidos para lavavajillas; jabones*; productos blanqueadores [lavandería]; productos de afeitar; paños o toallitas impregnados de productos limpiadores para la piel; detergentes jabonosos para uso doméstico; jabon líquido; jabones con fragancia; jabones de baño; jabones de ducha; jabones de manos; jabones de tocador; jabones detergentes; jabones en polvo no medicinales; jabones líquidos para el cabello y el cuerpo.

21: Cepillos de dientes; escobas; hilo dental; baldes de plástico; trapos de limpieza; esponjas abrasivas para la cocina; esponjas abrasivas para la limpieza; esponjas abrasivas para lavar los platos; esponjas artificiales para uso doméstico; trapeadores*; recogedores.

30: Caramelos; golosinas; galletas*; barquillos; dulces; galletas saladas [crackers]; chocolate; chocolate blanco; chocolates rellenos; galletas de chocolate; huevos de chocolate; pastel de chocolate; pastelitos de chocolate.

35: Servicios de agencias de importación-exportación de productos; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas].

Ref. Expediente N° SD2025/0010778

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 una marca previamente 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
Mixta	LA CASA DE LOS TENDEROS	URIEL EDUARDO ZULUAGA PARRA	SD2017/0000201	11	35	Marca	Registrada

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° SD2025/0010778

El signo solicitado	La marca registrada
Importaciones y distribuciones la casa del tendero	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas 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”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos que:

“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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0010778

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, ambos signos comparten la expresión central “**LA CASA DEL/DE LOS TENDEROS**”, que constituye el núcleo distintivo de mayor recordación en cada marca. Las diferencias mínimas entre “DEL TENDERO” y “DE LOS TENDEROS” no son suficientes para contrarrestar la similitud auditiva, pues en la oralidad el consumidor medio percibirá ambos signos como casi idénticos. La adición de las palabras “IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES” en el signo solicitado no elimina esta coincidencia, ya que se trata de expresiones de carácter meramente descriptivo de la actividad comercial.

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 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:

3: Champús*; champús acondicionadores; champús anticaspa; champús capilares; dentífricos*; dentífricos y enjuagues bucales; dentífricos y enjuagues bucales no medicinales; desodorantes antitranspirantes; desodorantes corporales; desodorantes de bola [artículos de aseo]; detergente para lavavajillas; detergentes líquidos para lavavajillas; jabones*; productos blanqueadores [lavandería]; productos de afeitar; paños o toallitas impregnados de productos limpiadores para la piel; detergentes jabonosos para uso doméstico; jabon líquido; jabones con fragancia; jabones de baño; jabones de ducha; jabones de manos; jabones de tocador; jabones detergentes; jabones en polvo no medicinales; jabones líquidos para el cabello y el cuerpo.

21: Cepillos de dientes; escobas; hilo dental; baldes de plástico; trapos de limpieza; esponjas abrasivas para la cocina; esponjas abrasivas para la limpieza; esponjas

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° SD2025/0010778

abrasivas para lavar los platos; esponjas artificiales para uso doméstico; trapeadores*; recogedores.

30: Caramelos; golosinas; galletas*; barquillos; dulces; galletas saladas [crackers]; chocolate; chocolate blanco; chocolates rellenos; galletas de chocolate; huevos de chocolate; pastel de chocolate; pastelitos de chocolate.

35: Servicios de agencias de importación-exportación de productos; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas].

El signo previamente registrado identifica:

35: Gestión de negocios comerciales, en especial la compra, venta, distribución y comercialización, importación y exportación de toda clase de productos alimenticios, artículos para el aseo y limpieza, perfumería, cosméticos; grasas industriales, productos farmacéuticos; toda clase de artículos y útiles escolares, papelería; toda clase de muebles y utensilios y recipientes para la cocina; productos agrícolas, frutas y legumbres frescas, cervezas, gaseosas, bebidas alcohólicas; electrodomésticos y en general toda clase de artículos o mercancías a través de supermercados, almacenes, tiendas, bazares dedicados a la venta al por mayor y al detal de toda clase de productos.

De este modo, los antecedentes examinados reivindican en la clase 35 la gestión de negocios comerciales y la comercialización de productos en un espectro amplio, incluyendo expresamente alimentos, artículos de aseo y limpieza, perfumería, cosméticos, artículos de papelería, muebles, utensilios de cocina, productos agrícolas, bebidas y en general toda clase de mercancías, a través de supermercados y almacenes.

En este escenario, se observa que existe una coincidencia directa entre las coberturas de los signos confrontados en la clase 35, toda vez que en ambos casos se protege la gestión y comercialización de productos de diversa índole, incluyendo aquellos que aparecen en las clases 3, 21 y 30. Esto significa que, aunque el solicitante pretenda registrar productos específicos en dichas clases y servicios de importación-exportación, el registro anterior ya amparan la comercialización y distribución de esos mismos productos bajo la modalidad de gestión empresarial y ventas en supermercados.

La conexidad es evidente, pues tanto el signo solicitado como el previamente registrado concurren en un mismo campo de acción: la distribución, venta y puesta en el mercado de artículos de aseo, cosméticos, alimentos y otros productos de consumo masivo. En consecuencia, en aplicación del criterio de razonabilidad el consumidor podría fácilmente asumir que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, al observar que los servicios de venta minorista y mayorista, así como la importación y exportación de tales productos, son ofrecidos bajo signos sustancialmente semejantes.

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 literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ref. Expediente N° SD2025/0010778

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Importaciones y distribuciones la casa del tendero (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 21, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ RUALES, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **3:** Champús*; champús acondicionadores; champús anticaspa; champús capilares; dentífricos*; dentífricos y enjuagues bucales; dentífricos y enjuagues bucales no medicinales; desodorantes antitranspirantes; desodorantes corporales; desodorantes de bola [artículos de aseo]; detergente para lavavajillas; detergentes líquidos para lavavajillas; jabones*; productos blanqueadores [lavandería]; productos de afeitar; paños o toallitas impregnados de productos limpiadores para la piel; detergentes jabonosos para uso doméstico; jabon líquido; jabones con fragancia; jabones de baño; jabones de ducha; jabones de manos; jabones de tocador; jabones detergentes; jabones en polvo no medicinales; jabones líquidos para el cabello y el cuerpo.

21: Cepillos de dientes; escobas; hilo dental; baldes de plástico; trapos de limpieza; esponjas abrasivas para la cocina; esponjas abrasivas para la limpieza; esponjas abrasivas para lavar los platos; esponjas artificiales para uso doméstico; trapeadores*; recogedores.

30: Caramelos; golosinas; galletas*; barquillos; dulces; galletas saladas [crackers]; chocolate; chocolate blanco; chocolates rellenos; galletas de chocolate; huevos de chocolate; pastel de chocolate; pastelitos de chocolate.

35: Servicios de agencias de importación-exportación de productos; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas].