

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80180

Ref. Expediente N° SD2025/0042573

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 7 de mayo de 2025, OPERADORA DE COMERCIO S.A.S, solicitó el registro de la Marca **TAZOS** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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:

¹ **35:** Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; en especial la compra, venta, comercialización, de toda clase de productos y servicios a través de establecimientos y centros comerciales: tienda virtual por departamentos, gestión de negocios comerciales virtuales; administración comercial virtual; servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios, comprende en particular el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo ventas por internet, sitios físicos, o la web o programas de televenta; los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo vía web de folletos y la distribución de muestras; gestión y administración de proyectos comerciales; administración de programas que permiten a los participantes obtener descuentos sobre productos y servicios mediante la utilización de una tarjeta de miembro; promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos por las compras realizadas con tarjeta de crédito; preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para terceros; preparación de contratos por cuenta de terceros para la compra y venta de productos; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; promoción de ventas para terceros; servicios de demostración para la venta, por cuenta de terceros; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios informatizados de pedidos en línea; servicios informatizados de tiendas minoristas en línea; servicios de intermediación comercial, servicios de merchandising; servicios de publicidad y de promoción, así como asesoramiento en este ámbito; servicios de publicidad y promoción, así como servicios de información conexos; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios publicitarios para terceros; promoción de ventas en puntos de compra o de venta.

Ref. Expediente N° SD2025/0042573

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.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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
Nominativa	SALTA-TAZOS	PepsiCo, Inc.	00071851	7	28	Marca	Registrada	18/07/2031
Mixta	TAZOS METALIX	PepsiCo, Inc.	03063548	8	28	Marca	Registrada	26/02/2034

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 (dentrífico) 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.

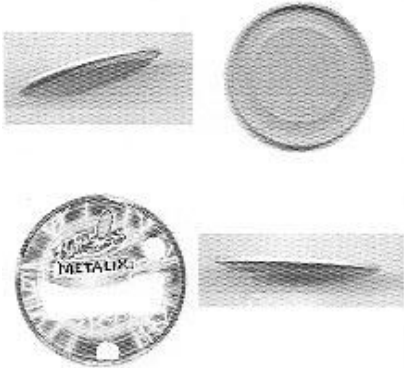
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0042573

Nominativa	TAZOS	PepsiCo, Inc.	95017063	7	28	Marca	Registrada	28/011/2026
------------	-------	---------------	----------	---	----	-------	------------	-------------

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas	
TAZOS		TAZOS SALTA-TAZOS

Jurisprudencia

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0042573

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 en los signos cotejados es primordial el elemento nominativo, como quiera que las palabras generan un impacto fonético distinguible y replicable, siendo más puntuales para identificar los productos de las marcas analizadas, por lo que la atención y recordación del consumidor se centrará en este elemento. En misma línea, cabe advertir que si bien los signos enfrentados se construyen bajo una conjunción de elementos que no es susceptible de ser fragmentada y que debe ser analizada como tal, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la aprehensión que tendrá el consumidor al enfrentarse a los signos en el mercado, permitiendo con esto identificar si puede existir riesgo de asociación.

Dicho esto, se encuentra que en los signos confrontados se presentan elementos similares desde una perspectiva ortográfica y fonética, pues como se observa, el signo solicitado coincide en la secuencia vocálica y consonántica que conforman el elemento preponderante de la familia de marcas previamente registradas, esto es; **T-A-Z-O-S**, de allí su similitud ortográfica.

Adicionalmente, se evidencia que los signos son fonéticamente confundibles, ya que al ser pronunciados generan un impacto sonoro idéntico en razón a la disposición de los fonemas utilizados, es decir; “T/A/Z/O/S – T/A/Z/O/S”, sin que la variación gramatical en el signo solicitado influya en mayor medida para determinar una variación o diferenciación sonora y semántica.

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 servicios⁴.

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° SD2025/0042573

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; en especial la compra, venta, comercialización, de toda clase de productos y servicios a través de establecimientos y centros comerciales: tienda virtual por departamentos, gestión de negocios comerciales virtuales; administración comercial virtual; servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios, comprende en particular el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo ventas por internet, sitios físicos, o la web o programas de televenta; los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo vía web de folletos y la distribución de muestras; gestión y administración de proyectos comerciales; administración de programas que permiten a los participantes obtener descuentos sobre productos y servicios mediante la utilización de una tarjeta de miembro; promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos por las compras realizadas con tarjeta de crédito; preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para terceros; preparación de contratos por cuenta de terceros para la compra y venta de productos; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; promoción de ventas para terceros; servicios de demostración para la venta, por cuenta de terceros; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios informatizados de pedidos en línea; servicios informatizados de tiendas minoristas en línea; servicios de intermediación comercial, servicios de merchandising; servicios de publicidad y de promoción, así como asesoramiento en este ámbito; servicios de publicidad y promoción, así como servicios de información conexos; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios publicitarios para terceros; promoción de ventas en puntos de compra o de venta.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 00071851

Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases. decoraciones para árboles de navidad.

Expediente 03063548

Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

Expediente 95017063

Clase 28: Para distinguir juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, productos comprendidos en la clase 28 de la clasificación internacional de Niza.

Ref. Expediente N° SD2025/0042573

Conexidad entre productos de la clase 28 con servicios de la clase 35 por razonabilidad

Dados los signos cotejados y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados pretenden amparar coberturas que pese a que se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional, comprenden productos y servicios que el consumidor promedio fácilmente puede asociar y considerar razonablemente que pertenecen a un mismo portafolio de negocios, pues al analizar los productos y servicios en conflicto, se encuentra que el consumidor podría asumir de manera errónea que quien produce “juegos, juguetes”, haga lo propio con el suministro de “compra, venta y comercialización” de los mismos, cuando en realidad no es así.

Finalmente, al aplicar la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues esta corporación ha preceptuado que:

“(...) Por lo demás, 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 (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP 2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, lo cual no se da en el presente caso.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **TAZOS** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada

⁵ **35:** servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; en especial la compra, venta, comercialización, de toda clase de productos y servicios a través de establecimientos y centros comerciales: tienda virtual por departamentos, gestión de negocios comerciales virtuales; administración comercial virtual; servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios, comprende en particular el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo ventas por internet, sitios físicos, o la web o programas de televenta; los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios

Ref. Expediente N° SD2025/0042573

por OPERADORA DE COMERCIO S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a OPERADORA DE COMERCIO S.A.S, 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 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo vía web de folletos y la distribución de muestras; gestión y administración de proyectos comerciales; administración de programas que permiten a los participantes obtener descuentos sobre productos y servicios mediante la utilización de una tarjeta de miembro; promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos por las compras realizadas con tarjeta de crédito; preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para terceros; preparación de contratos por cuenta de terceros para la compra y venta de productos; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; promoción de ventas para terceros; servicios de demostración para la venta, por cuenta de terceros; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios informatizados de pedidos en línea; servicios informatizados de tiendas minoristas en línea; servicios de intermediación comercial, servicios de merchandising; servicios de publicidad y de promoción, así como asesoramiento en este ámbito; servicios de publicidad y promoción, así como servicios de información conexos; servicios de publicidad, marketing y promoción; servicios publicitarios para terceros; promoción de ventas en puntos de compra o de venta.