

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81703

Ref. Expediente N° SD2025/0015986

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de febrero de 2025, Cawston Corporation S.A., solicitó el registro de la Marca LM LINES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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

¹ **35:** Servicios de agencia de importación y exportación; servicios de asesoramiento y gestión relacionados con el comercio internacional, la importación y la exportación; servicios de publicidad; servicios de gestión empresarial; servicios de administración de empresas; servicios de administración de oficinas para terceros; consultoría empresarial relacionada con el transporte y entregas; suministro de información y documentación relacionada con el transporte a terceros [servicios administrativos]; gestión empresarial en el ámbito de los servicios de transporte y entregas; servicios de administración comercial relacionados con el ámbito de los servicios de transporte y entrega; servicios administrativos relacionados con el despacho de aduanas; relaciones públicas; servicios de gestión de cadenas de suministro; servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con la adquisición de bienes para terceros; servicios de negociación de contratos en relación con flete y transporte; servicios de negociación de contratos de negocios para terceros.

36: Arrendamiento financiero con opción de compra [leasing]; cambio monetario; consultoría en seguros; consultoría financiera; corretaje de seguros de transporte; emisión de cartas de crédito; facilitación de financiación para operaciones empresariales; descuento de facturas [factoraje]; financiación de préstamos; préstamos [financiación]; seguros; servicios bancarios; servicios de calificación financiera y de elaboración de informes crediticios; servicios de gestión de riesgos de seguros; servicios de suscripciones de seguros; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios financieros; valoración de fletes y mercancías; emisión de certificados de exportación; servicios financieros, a saber, emisión y gestión de certificados relacionados con la seguridad de mercancías, actividades aduaneras, logísticas y/o de transporte; emisión de títulos de mercancías.

39: Transporte; organización de viajes; transporte de contenedores de carga; servicios de agencia marítima; servicios de entrega y transporte de paquetes y mercancías; entrega de productos mediante transporte por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo; organización de entrega de mercancías mediante transporte por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo; carga y descarga de mercancías; servicios de expedición de fletes; servicios de alquiler de contenedores de carga; servicios logísticos relacionados con el transporte; explotación de terminales de contenedores de carga, terminales y puertos de embarque; servicios de transporte, incluidos el transporte marítimo, ferroviario y por carretera, y el transporte aéreo; reflotamiento de barcos / remolque de navíos / salvamento de embarcaciones; servicios de transporte de pasajeros; atraque y amarre de buques [servicios marítimos]; servicios de puerto deportivo [atraque, amarre, almacenamiento]; fletamento; alquiler de buques; servicios portuarios; explotación de estaciones usadas para el transporte; servicios de seguimiento de cargas; seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o gps [información sobre transporte]; servicios de asesoramiento relacionados con el transporte de mercancías.

Ref. Expediente N° SD2025/0015986

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.

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.

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° SD2025/0015986

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
Mixta	LM L'MERI	ZHEJIANG L'MERI HOME CO., LTD.	SD2019/0088433	11	35	Marca	Registrada	18 jul. 2029
Mixta	LM ASEGURAMOS LTDA. ASESORES DE SEGUROS CONSULTORES	L M ASEGURAMOS LTDA	09010703	9	36	Marca	Registrada	19 ago. 2029

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	 

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.



Ref. Expediente N° SD2025/0015986

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en su conjunto, se observa que presentan coincidencias ortográficas, fonéticas y visuales relevantes, toda vez que el signo solicitado “LM LINES” reproduce el elemento distintivo principal “LM” de los signos previamente registrados “LM L’MERI” y “LM ASEGURAMOS LTDA. ASESORES DE SEGUROS CONSULTORES”, sin incorporar elementos adicionales suficientemente distintivos que permitan diferenciarlo en el mercado.

El elemento denominativo “LM” constituye la parte de mayor recordación e impacto visual en los signos confrontados, ubicándose al inicio de cada denominación, posición que, conforme a la práctica marcaria, goza de especial relevancia en la percepción del consumidor. Así, el público podría asumir que los signos provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, dada la repetición del elemento común predominante “LM”.

Adicionalmente, aunque los acompañamientos gráficos o las palabras secundarias (“LINES”, “L’MERI”, “ASEGURAMOS LTDA.”, “ASESORES DE SEGUROS CONSULTORES”) aportan matices diferenciadores, estos no eliminan el riesgo de confusión ni de asociación indirecta, puesto que el consumidor medio tiende a recordar y pronunciar principalmente el elemento inicial coincidente, en este caso “LM”.

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/o 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

Dentro de los servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

35 Servicios de agencia de importación y exportación; servicios de asesoramiento y gestión relacionados con el comercio internacional, la importación y la exportación;

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° SD2025/0015986

servicios de publicidad; servicios de gestión empresarial; servicios de administración de empresas; servicios de administración de oficinas para terceros; consultoría empresarial relacionada con el transporte y entregas; suministro de información y documentación relacionada con el transporte a terceros [servicios administrativos]; gestión empresarial en el ámbito de los servicios de transporte y entregas; servicios de administración comercial relacionados con el ámbito de los servicios de transporte y entrega; servicios administrativos relacionados con el despacho de aduanas; relaciones públicas; servicios de gestión de cadenas de suministro; servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con la adquisición de bienes para terceros; servicios de negociación de contratos en relación con flete y transporte; servicios de negociación de contratos de negocios para terceros.

36 Arrendamiento financiero con opción de compra [leasing]; cambio monetario; consultoría en seguros; consultoría financiera; corretaje de seguros de transporte; emisión de cartas de crédito; facilitación de financiación para operaciones empresariales; descuento de facturas [factoraje]; financiación de préstamos; préstamos [financiación]; seguros; servicios bancarios; servicios de calificación financiera y de elaboración de informes crediticios; servicios de gestión de riesgos de seguros; servicios de suscripciones de seguros; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios financieros; valoración de fletes y mercancías; emisión de certificados de exportación; servicios financieros, a saber, emisión y gestión de certificados relacionados con la seguridad de mercancías, actividades aduaneras, logísticas y/o de transporte; emisión de títulos de mercancías.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Servicios
--------------------	------------------

SD2019/0088433 (35): Gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; marketing; servicios de agencias de importación y exportación; gerencia administrativa de hoteles; presentación de productos en todo tipo de medios de comunicación para su venta minorista; publicidad; oficinas de empleo; consultoría sobre organización empresarial; tramitación administrativa de pedidos de compra; suministro de información comercial por sitios web.

09010703	(36): Seguros.
----------	----------------

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 internacional de las marcas confrontadas

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios, y que, dentro de una misma clase, pueden coexistir servicios que se encuentran allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que por compartir factores que permitan atribuirles un mismo origen empresarial.

No obstante, en el presente caso no existe duda sobre la relación entre los servicios confrontados, toda vez que se trata de actividades que pertenecen al mismo género económico, ubicadas dentro de la Clase 35 del nomenclátor internacional, y que guardan entre sí una relación de género–especie.

En efecto, los servicios amparados por el signo solicitado, tales como “servicios de agencia de importación y exportación; servicios de asesoramiento y gestión relacionados con el comercio internacional, la importación y la exportación; servicios de gestión empresarial; consultoría y administración comercial; relaciones públicas; y servicios de marketing y publicidad”, comprenden actividades que se insertan dentro del mismo ámbito

Ref. Expediente N° SD2025/0015986

funcional de los servicios protegidos por el signo previamente registrado, el cual incluye, entre otros, “gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; marketing; servicios de agencias de importación y exportación; publicidad; consultoría sobre organización empresarial; y suministro de información comercial”.

Por consiguiente, entre ambos grupos de servicios existe identidad o, cuando menos, una conexidad competitiva directa, dado que comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de prestación y público objetivo, lo cual conlleva a que el consumidor medio pueda atribuirles un mismo origen empresarial.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 36 internacional de las marcas confrontadas

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios, y que, dentro de una misma clase, pueden coexistir servicios que se encuentran allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que por la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación entre los servicios confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios en relación género–especie, ubicados dentro de la Clase 36 del nomenclátor internacional.

En efecto, el signo solicitado ampara servicios tales como “arrendamiento financiero con opción de compra [leasing]; consultoría en seguros; corretaje de seguros; servicios bancarios y financieros; financiación de préstamos; gestión de riesgos de seguros; servicios de transferencia electrónica de fondos; y servicios de suscripción de seguros”, entre otros. Dichos servicios comprenden o se relacionan directamente con la actividad aseguradora y financiera, que constituye precisamente el núcleo del servicio protegido por el signo registrado, esto es, “seguros”.

De esta forma, entre los servicios comparados existe una clara relación de género–especie, siendo el servicio de “seguros” el género que abarca diversas actividades complementarias, accesorias o derivadas, como la consultoría, corretaje, gestión de riesgos, suscripción y financiación vinculada a operaciones aseguradoras.

Por consiguiente, los servicios amparados por ambos signos coinciden en su naturaleza, finalidad económica, canales de prestación y público objetivo, generando un alto grado de conexidad competitiva y, por ende, una posible asociación en el mercado respecto de su origen empresarial.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 39 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases

Ref. Expediente N° SD2025/0015986

restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca LM LINES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Cawston Corporation S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca LM LINES (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Cawston Corporation S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Cawston Corporation 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 CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS