

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82214

Ref. Expediente N° SD2025/0003749

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 20 de enero de 2025, MAXROOD PTE. LTD., solicitó el registro de la Marca **Clapper** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en las clases 38, 41 y 45 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

¹ **38:** Envío de mensajes; transmisión de podcasts; suministro de acceso a salas de chat en internet; suministro de foros de discusión [chats] en entornos virtuales; servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; radiodifusión; provisión de foros en línea; transmisión de video a demanda; servicios de videoconferencia; transmisión asistida por ordenador de imágenes; transmisión asistida por ordenador de mensajes.

41: Suministro en línea de vídeos no descargables; suministro de reseñas de usuarios con fines de esparcimiento o culturales; suministro de información en el ámbito del entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; publicación de textos que no sean publicitarios; servicios de edición de video para eventos; publicación en línea de revistas y libros electrónicos; servicios de entretenimiento; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables.

45: Servicios de citas; servicios de redes sociales en línea; servicios de acompañamiento; agencias matrimoniales; concesión de licencias de software [servicios jurídicos]; moderación de contenidos de foros de chats en internet; servicios de agencias de presentación en sociedad.

Ref. Expediente N° SD2025/0003749

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

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° SD2025/0003749

Confundibilidad con 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	Vigencia
Mixta	CLAP STUDIOS	CLAP STUDIOS S.A.S.	12000008	9	41	Marca	Registrada	11/09/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
Clapper	

Jurisprudencia

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



Ref. Expediente N° SD2025/0003749

marcarlo 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente.

En este sentido, al apreciar los signos en conjunto **CLAPPER y CLAP STUDIO**, se observa que es viable que el consumidor se vea sometido a confusión, dado que el signo solicitado y la marca fundamento de negación evocan en el campo ideológico una idea o concepto idéntico, pues la expresión “CLAP” traducida del inglés al español significa “Aplauso” y la expresión “Clapper” hace referencia a una persona o una cosa que aplaude⁴, de modo que, el consumidor percibirá un significado idéntico y creerán erróneamente que el signo que se pretende registrar es una variación de la marca previamente registrada o una innovación de la misma.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

De igual manera, no se cuenta con elementos gráficos que aporten diferenciación suficiente para permitir su coexistencia en el mercado, lo que refuerza la idea de que se trata de una innovación marcaría del titular de la marca registrada.

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 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 servicios⁵.

⁴ Consultado en <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/clapper>

⁵ 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° SD2025/0003749

Conexión competitiva

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

Clase 41: Suministro en línea de vídeos no descargables; suministro de reseñas de usuarios con fines de esparcimiento o culturales; suministro de información en el ámbito del entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; publicación de textos que no sean publicitarios; servicios de edición de vídeo para eventos; publicación en línea de revistas y libros electrónicos; servicios de entretenimiento; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 12000008 Clase 41: Estudios de sonido, fotografía y video; producción y postproducción de audio, sonido y video; producción de contenidos para radio, web, televisión y películas y otros formatos conocidos y por conocer; grabación, edición y procesamiento de audio/sonido y video/imágenes para múltiples formatos; creación, producción y manipulación de composiciones y grabaciones de música; asesorías, soporte y consultorías; campañas publicitarias audiovisuales, locuciones y narraciones; diseño sonoro; grabación; manejo de personal técnico y artístico; producción y/o distribución de contenidos audio-visuales; presentaciones de medios audio-visuales en lugares públicos y privados; coproducciones; traducciones; efectos audiovisuales; servicios de entretenimiento, educación, mercadeo y publicidad; gestión y desarrollo de proyectos audiovisuales; desarrollo y comercialización de guiones”, comprendidos en la clase 41 de; la Clasificación Internacional de Niza.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 41 y los servicios de la clase 41 del signo previamente registrado (Criterio de razonabilidad)

En efecto, esta Dirección encuentra relación entre los servicios que pretende identificar el signo solicitado y la marca registrada en la clase 41 Internacional en virtud del principio de razonabilidad.

Lo anterior, comoquiera que es habitual encontrar en el mercado que el empresario que se dedica a la prestación de determinados servicios dispone de toda la cadena en la cual se involucra, con el fin de abarcar en mayor medida el sector que se desempeña.

Por tal razón, es posible que el consumidor perciba que los servicios prestados por el empresario solicitante, como: *“suministro en línea de vídeos no descargables; suministro de reseñas de usuarios con fines de esparcimiento o culturales; suministro de información en el ámbito del entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; publicación de textos que no sean publicitarios; servicios de edición de vídeo para eventos; publicación en línea de revistas y libros electrónicos; servicios de entretenimiento; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables”*, provengan del mismo empresario que ofrece prestaciones en el sector de medios audiovisuales como los registrado, en términos generales, como la producción, postproducción y procesamiento de sonido, video e imágenes; creación y desarrollo de contenidos musicales y audiovisuales; asesoría y consultoría técnica y creativa; campañas publicitarias, locuciones y diseño sonoro; gestión de personal técnico y artístico; producción y distribución de obras audiovisuales en diversos medios; así como servicios de entretenimiento, educación, mercadeo, publicidad y desarrollo de guiones y proyectos audiovisuales, entre otros, ya que todos ellos se orientan a la creación, gestión y difusión de contenidos multimedia.

Ref. Expediente N° SD2025/0003749

Por lo anterior, es razonable que el consumidor promedio considere erradamente que el empresario que ofrece los servicios que ya conoce, decida ampliar su línea de servicios dentro de un mismo sector, con el fin de aumentar su participación en el mercado, generándose así la idea de que unos y otros comparten el mismo 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 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 las clases 38 y 45 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases 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 **Clapper** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la sociedad MAXROOD PTE. LTD., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la sociedad MAXROOD PTE. LTD., 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.

⁶ 41: Suministro en línea de vídeos no descargables; suministro de reseñas de usuarios con fines de esparcimiento o culturales; suministro de información en el ámbito del entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; publicación de textos que no sean publicitarios; servicios de edición de vídeo para eventos; publicación en línea de revistas y libros electrónicos; servicios de entretenimiento; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables.

Resolución N° 82214

Ref. Expediente N° SD2025/0003749

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS