

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83804

Ref. Expediente N° SD2025/0001758

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 13 de enero de 2025, CARMENZA DELGADO GARZON, solicitó el registro de la Marca PALABRAS DE CUENCOS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, 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 **41:** Servicios educativos y formativos en el ámbito de la salud mental, el bienestar y el desarrollo personal, incluyendo talleres, conferencias y actividades integrativas dirigidas a empresas y comunidades; Eventos educativos y culturales; Talleres de: arte terapia, terapias holísticas, terapia de sonido, eneagrama, prácticas de crecimiento personal, rituales simbólicos. Producción y grabación de contenido audiovisual relacionado con la música y el encuentro con meditaciones; Mentorías individuales y empresariales incluyendo habilidades para el trabajo.

44: Servicios terapéuticos y de bienestar, incluyendo psicología, terapias holísticas, arte terapia y terapias de sonido. Servicios de orientación y tratamiento basados en técnicas de autoconocimiento, terapias ocupacionales. Asesoría personalizada para la mejora del bienestar emocional y mental a través de prácticas terapéuticas individuales y grupales. Terapias de meditación. Musicoterapia.

Ref. Expediente N° SD2025/0001758

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con la marca solicitada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

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° SD2025/0001758

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Fecha de radicación
Mixta	CLAUDIA CUENCOS Divine Meditations	Claudia Elena Montoya Barrientos	SD2024/0114564	12	41	Marca	Bajo Examen de Fondo	06 nov. 2024

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca solicitada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha determinado lo siguiente respecto del cotejo entre signos de naturaleza mixta:

“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”.

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

“Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”



Ref. Expediente N° SD2025/0001758

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada **PALABRAS DE CUENCOS** y la marca solicitada **CLAUDIA CUENCOS DIVINE MEDITATIONS**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error al público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **PALABRAS DE CUENCOS** presenta similitudes ortográficas en el elemento nominativo respecto de los elementos nominativos de la marca solicitada, toda vez que transcribe una parte predominante de la extensión consonántica y vocálica de la misma, así: **PALABRAS DE CUENCOS / CLAUDIA CUENCOS DIVINE MEDITATIONS**, en el mismo orden y disposición, sin que los elementos nominativos y gráficos adicionales presentes en el signo solicitado sean modificaciones que logren diluir el riesgo de confusión latente entre las marcas cotejadas, toda vez que no se constituye en derrotero de diferenciación entre las mismas. Así mismo, la fuerza de estas similitudes es aún más evidente si se tiene en cuenta que la expresión “CUENCOS”, dada su colocación en el signo solicitado, es la que mayor impacto genera en la mente del consumidor.

Colorario a lo anterior, esta Dirección encuentra que entre las marcas cotejadas también existen similitudes fonéticas y conceptuales susceptibles de generar confusión entre los consumidores, toda vez que, la expresión CUEN-CO se pronuncia de manera idéntica en nuestro lenguaje y hace referencia a un *“recipiente no muy grande de barro u otra materia, hondo y ancho, y sin borde o labio”*⁴, por lo que los signos también podrían transmitir una idea similar al público consumidor.

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

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los 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 Ver: <https://dle.rae.es/cuenco>

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001758

Conexión competitiva

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

Clase 41: Servicios educativos y formativos en el ámbito de la salud mental, el bienestar y el desarrollo personal, incluyendo talleres, conferencias y actividades integrativas dirigidas a empresas y comunidades; Eventos educativos y culturales; Talleres de: arte terapia, terapias holísticas, terapia de sonido, eneagrama, prácticas de crecimiento personal, rituales simbólicos. Producción y grabación de contenido audiovisual relacionado con la música y el encuentro con meditaciones; Mentorías individuales y empresariales incluyendo habilidades para el trabajo.

El signo solicitado previamente identifica los siguientes servicios:

Expediente SD2024/0114564, Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Conexidad competitiva servicios de la Clase 41 internacional (Criterio de Razonabilidad)

De conformidad con la anterior relación de productos, así como los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para analizar la conexidad competitiva entre signos, esta Dirección encuentra que existe una estrecha relación entre los servicios que identifica la marca solicitada previamente en la clase 41, a saber, *“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”*, con los servicios que la marca bajo estudio pretende identificar en la misma clase, es decir, *“Servicios educativos y formativos en el ámbito de la salud mental, el bienestar y el desarrollo personal, incluyendo talleres, conferencias y actividades integrativas dirigidas a empresas y comunidades; Eventos educativos y culturales; Talleres de: arte terapia, terapias holísticas, terapia de sonido, eneagrama, prácticas de crecimiento personal, rituales simbólicos. Producción y grabación de contenido audiovisual relacionado con la música y el encuentro con meditaciones; Mentorías individuales y empresariales incluyendo habilidades para el trabajo.”* Lo anterior, por cuanto se trata de servicios de educación, formación y entretenimiento que comparten similares medios de publicidad, así como la misma destinación y finalidades.

En concreto, entre los servicios antes mencionados existe una relación de género-especie, pues los servicios que la marca solicitada previamente reivindicó en la clase 41 se encuentran comprendidos dentro del género de los servicios de *“educación”, “formación”* y *“entretenimiento”* que la marca solicitada en este caso pretende identificar, siendo así que se trata de servicios orientados al bienestar general, la salud y la recreación de los consumidores. Sobre el particular, el consumidor, considerando las dinámicas del mercado, podría asumir como razonable⁶ que tanto los servicios pretendidos por el signo solicitado, como los servicios que protegen las marcas fundamento de la negación, provienen del mismo empresario.

provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

⁶ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de 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.”; Comunidad Andina de Naciones; Proceso 100-IP-2018; Consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera; Signos Involucrados: LA MISMA STEAK & LOBSTER (MIXTO) / CAFÉ LA MINA (MIXTO); Quito; 14 de junio de 2018; Expediente Interno del Consultante: 2012-00237-00; Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Págs.: 11-12

Ref. Expediente N° SD2025/0001758

Esta coincidencia en la finalidad práctica y el entorno de uso genera en el consumidor promedio una expectativa razonable de relación competitiva, reforzada por el hecho de que estos servicios suelen ofrecerse a través de los mismos canales e incluso pueden estar agrupados bajo una misma marca comercial que gestiona servicios de educación, formación, recreación y bienestar general. De manera tal que, bajo un mismo mercado objetivo y ante la similitud analizada entre los signos, esto conllevaría a que se genere un riesgo latente de confusión en el consumidor y una equivocada asociación de los signos a un 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 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 44 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, 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 PALABRAS DE CUENCOS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41⁷ de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CARMENZA DELGADO GARZON, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CARMENZA DELGADO GARZON, 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, decídanse las clases suspendidas.

⁷ 41: Servicios educativos y formativos en el ámbito de la salud mental, el bienestar y el desarrollo personal, incluyendo talleres, conferencias y actividades integrativas dirigidas a empresas y comunidades; Eventos educativos y culturales; Talleres de: arte terapia, terapias holísticas, terapia de sonido, eneagrama, prácticas de crecimiento personal, rituales simbólicos. Producción y grabación de contenido audiovisual relacionado con la música y el encuentro con meditaciones; Mentorías individuales y empresariales incluyendo habilidades para el trabajo.

Resolución N° **83804**

Ref. Expediente N° SD2025/0001758

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

