

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84036

Ref. Expediente N° SD2025/0014435

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 20 de febrero de 2025, DECO CAKE LATAM SAS, solicitó el registro de la Marca ALENA ACADEMY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 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

¹ 41: Educación y enseñanza; educación profesional; educación y formación; mentoría [educación y formación]; servicios de consultoría en materia de educación y formación; servicios de educación académica; educación e instrucción; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; servicios de educación y formación profesional; educación en materia de cocina; formación en cocina; instrucción [enseñanza] en materia de cocina; servicios educativos relacionados con la cocina.

Ref. Expediente N° SD2025/0014435

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 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	ALENA	FUNDACION PUERTO DE BARRANQUILLA	SD2021/0108992	11	35	Marca	Registrada	13 jul. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)".

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0014435

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 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 los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que son similares, así:

ALENA ACADEMY / ALENA

El signo ALENA ACADEMY presenta similitudes ortográficas respecto del elemento nominativo que distingue y caracteriza a la marca ALENA, toda vez que, como se puede evidenciar, el signo solicitado transcribe y reproduce la longitud gramatical de la expresión que más le otorga distintividad al signo previamente solicitado.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones que se encuentran en conflicto, es posible advertir que se genera un impacto sonoro idéntico en ambos signos distintivos. De manera que, el signo que se pretende registrar no logra diferenciarse fonéticamente al incluir la expresión “ACADEMY” al finalizar el signo, pues



Ref. Expediente N° SD2025/0014435

es un término conocido por los consumidores vinculado a prestaciones de tipo académicas como las solicitadas. Por lo tanto, el consumidor promedio puede llegar a considerar que la marca solicitada es una variación o innovación de la marca solicitada, asimilando que esta nueva marca es de un mismo empresario, lo cual no ocurre en el presente caso.

En cuanto a los elementos gráficos que pueden observarse entre los signos, tratándose de la comparación entre marcas mixtas, es pertinente señalar que el carácter distintivo del signo recae principalmente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor recordará y utilizará al referirse a los servicios identificados por la marca. No obstante, no se vislumbran otros elementos que puedan servir como un diferenciador desde el punto de vista figurativo, ya que las características graficas no aportan suficiente distintividad que permita a los consumidores identificar de manera inmediata y exclusiva los servicios que pretende distinguir el signo objeto de análisis.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 41: Educación y enseñanza; educación profesional; educación y formación; mentoría [educación y formación]; servicios de consultoría en materia de educación y formación; servicios de educación académica; educación e instrucción; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; servicios de educación y formación profesional; educación en materia de cocina; formación en cocina; instrucción [enseñanza] en materia de cocina; servicios educativos relacionados con la cocina.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2021/0108992

Clase 35: Comercialización; comercialización de productos; comercialización de productos para terceros; comercialización por internet.

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° SD2025/0014435

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y los servicios de la clase 41 internacional – Criterio de razonabilidad

En el presente caso, esta Dirección observa que los servicios que pretende amparar el signo solicitado y los que reivindica el signo previo mantienen una relación estrecha dentro de la naturaleza de las prestaciones propias de la clase 35, la cual agrupa actividades que, aunque no son ejecutadas directamente por los productores de los bienes que se comercializan, se desarrollan en forma de intermediación, tales como la comercialización, la promoción, la distribución o la venta por internet de productos y servicios. En este contexto, los servicios de “educación y enseñanza; educación profesional; educación y formación; mentoría [educación y formación]; servicios de consultoría en materia de educación y formación; servicios de educación académica; educación e instrucción; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; servicios de educación y formación profesional; educación en materia de cocina; formación en cocina; instrucción [enseñanza] en materia de cocina; servicios educativos relacionados con la cocina”, que actualmente se ofrecen con frecuencia mediante plataformas digitales y canales de comercialización en línea, pueden percibirse razonablemente por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial que desarrolla tanto actividades educativas como de gestión o promoción comercial de dichos servicios.

Adicionalmente, las actividades educativas y formativas, especialmente aquellas vinculadas con la cocina y la formación profesional, suelen complementarse con la comercialización de materiales, insumos o productos necesarios para su desarrollo, tales como utensilios, ingredientes, recetarios, uniformes o equipos especializados. De igual manera, es habitual que instituciones educativas o entidades dedicadas a la formación técnica o profesional participen en actividades de promoción y venta de sus programas o gestionen su oferta a través de plataformas en línea o empresas asociadas al sector educativo, lo que refuerza la existencia de una relación razonable y coherente en el mercado entre los servicios confrontados.

Por último y teniendo en cuenta la gran similitud de los signos, resulta pertinente aplicar lo estipulado por la teoría de la Interdependencia, la cual ha sido reconocida por el tribunal de justicia de la comunidad andina, afirmando 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 servicios que distinguen, el análisis comparativo de estos debe ser más riguroso. Así las cosas, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los servicios, 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

Ref. Expediente N° SD2025/0014435

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 ALENA ACADEMY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DECO CAKE LATAM SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DECO CAKE LATAM SAS, 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 17 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **41:** Educación y enseñanza; educación profesional; educación y formación; mentoría [educación y formación]; servicios de consultoría en materia de educación y formación; servicios de educación académica; educación e instrucción; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; servicios de educación y formación profesional; educación en materia de cocina; formación en cocina; instrucción [enseñanza] en materia de cocina; servicios educativos relacionados con la cocina.