

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84088

Ref. Expediente N° SD2025/0035344

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 16 de abril de 2025, JORGE YESID OBANDO VILLA, solicitó el registro de la Marca FERROCARRIL COMPANY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. Bisutería; Relojes de pulsera; Relojes electrónicos; Cadenas (joyería).

Ref. Expediente N° SD2025/0035344

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 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
Nominativa	FERROCARRIL DE ANTIOQUIA	NEGOCIOS Y COMERCIO DE ANTIOQUIA S.A.S	SD2018/0082197	11	9, 14	Marca	Registrada	19 feb. 2030

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° SD2025/0035344

El signo solicitado	La marca registrada
	FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

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 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

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“FERROCARRIL COMPANY”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Por consiguiente, encuentra esta Dirección que los signos analizados **FERROCARRIL COMPANY / FERROCARRIL DE ANTIOQUIA** contienen similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, susceptibles de generar un riesgo latente de confusión y de asociación en el mercado. En efecto, al apreciarlos en conjunto en forma sucesiva y no simultánea, se evidencia que existen semejanzas dentro del campo conceptual, al tratar



Ref. Expediente N° SD2025/0035344

de evocar una idea o concepto similar.

Lo anterior, como quiera que el signo solicitado a registro **FERROCARRIL COMPANY** y la marca registrada **FERROCARRIL DE ANTIOQUIA** que sirve de antecedente, se caracteriza por transcribir de forma parcial la extensión consonántica y vocálica de la marca registrada, respecto del término arbitrario **FERROCARRIL**⁴, que se refiere a un Camino con dos carriles de hierro paralelos, sobre los cuales ruedan los trenes, o un tren, y pese a la inclusión de los elementos figurativos así como la sustitución de la preposición y la expresión “DE ANTIOQUIA” por el término común e inapropiable “COMPANY”, dichas variaciones son secundarias y no logran desvirtuar las semejanzas existentes entre los signos confrontados.

Por lo anterior, y de acuerdo al análisis referenciado en líneas anteriores se logra evidenciar que el signo solicitado a registro puede generar un riesgo latente de confusión y de asociación empresarial en el mercado por parte del consumidor promedio, al utilizar expresiones análogas entre sí y cercanas con la industria relojera, de tal modo que pueda identificar de manera errónea al signo objeto de estudio como una extensión marcaria, o creer por error que es una innovación o variación de la marca que sirve de antecedente que ya conoce, relacionándolos además a un mismo origen empresarial al encontrar más semejanzas que diferencias, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Al respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre los signos comparables es el significado de los mismos, por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia 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 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 servicios⁵.

⁴ De *ferro-* y *carril*.

1. m. Camino con dos carriles de hierro paralelos, sobre los cuales ruedan los trenes.

Sin.:

O vía, raíl.

2. m. tren (ll medio de transporte).

Sin.:

O tren, convoy.

3. m. Conjunto de las instalaciones, los vehículos y los equipos que constituyen la red ferroviaria.

4. m. coloq. Ur. chuleta (ll apunte para copiar en los exámenes).

Sin.:

O chuleta¹, acordeón, machete, comprimido, chivo², chepe, polla, trencito, forro.

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° SD2025/0035344

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. Bisutería; Relojes de pulsera; Relojes electrónicos; Cadenas (joyería).

El signo registrado identifica:

Expediente SD2018/0082197, Clase 9: Relojes inteligentes; relojes que comunican datos a teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes en forma de relojes de uso personal; relojes de arena; relojes de cpu; relojes de fichar; relojes de fichar informatizados con función de reconocimiento dactilar; aparatos e instrumentos de medición; alarmas acústicas; alarmas personales; alarmas vibratorias para recordar la medicación; gafas [óptica]; gafas de sol.

Clase 14: Relojes automáticos; relojes de bolsillo; relojes de deporte; relojes eléctricos; relojes de escritorio; relojes joya; relojes mecánicos; relojes de metales preciosos o chapados; relojes de pared; relojes de péndulo; relojes pequeños; relojes de pulsera; relojes de pulsera con función de juegos; relojes de pulsera con función de juegos electrónicos; relojes con radio incorporada; relojes de sol; relojes de vestir; relojes de viaje; relojes y sus partes; cronómetros; cronómetros manuales; bolsitas para relojes; relojes de sobremesa; relojes de submarinismo; relojes de uso personal; artículos de relojería; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; instrumentos de relojería; mecanismos de relojería; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas.

Relación productos Clase 14 y productos Clase 9 Identidad

En atención de los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que a pesar de que los productos pretendidos se encuentran en la **Clase 9** que es una clase diferente en la que se encuentran protegidos los productos de la marca fundamento de la negación para la **Clase 14** hay identidad de productos en los signos confrontados, como quiera que el solicitado pretende identificar “*Relojes, artículos de relojería, instrumentos cronométricos*”, entre tanto la marca registrada identifica “*Relojes inteligentes; relojes que comunican datos a teléfonos inteligentes; relojes de arena; relojes de cpu; relojes de fichar; relojes de fichar informatizados con función de reconocimiento dactilar*”. Por lo anterior, es claro definir que los productos de los signos en conflicto pertenecen al mismo nicho comercial que corresponde a los relojes, por lo tanto, comparten el género, la naturaleza y sus finalidades.

De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de elementos que tienen el mismo origen empresarial.

Así las cosas, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

Relación productos Clase 14 Identidad – Razonabilidad

Con fundamento en la anterior relación de productos, y en los factores de conexión competitiva, esta Dirección observa que hay identidad de bienes en los signos cotejados, comoquiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos productos que protege la marca fundamento de la negación dentro de su cobertura para la **Clase 14** “*relojes, artículos de relojería e instrumentos cronométricos*”. Por lo anterior, es claro definir que los signos en conflicto al identificar los mismos productos dentro de la misma clase comparten género, naturaleza y finalidades, dichas circunstancias, pueden llevar a pensar equivocadamente al

Ref. Expediente N° SD2025/0035344

consumidor que se encuentra ante bienes ofrecidos por el mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Adicionalmente, se logra evidenciar que los demás productos solicitados a registro: “Metales preciosos y sus aleaciones; piedras preciosas y semipreciosas; Bisutería; Cadenas (joyería)”, presentan conexidad con los productos que protege la marca fundamento de la negación para la **clase 14**: “Relojes, artículos de relojería e instrumentos cronométricos”, en virtud del principio de razonabilidad, de tal modo que el consumidor erróneamente entenderá que los signos comparten un mismo origen empresarial y/o que son ofrecidos por el mismo titular, teniendo en cuenta que los productos pueden llegar a coincidir en los mismos canales de comercialización, medios de difusión y promoción.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

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 FERROCARRIL COMPANY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por JORGE YESID OBANDO VILLA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JORGE YESID OBANDO VILLA, 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

⁶ 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. Bisutería; Relojes de pulsera; Relojes electrónicos; Cadenas (joyería).

Ref. Expediente N° SD2025/0035344

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

