

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84580

Ref. Expediente N° SD2025/0038833

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 28 de abril de 2025, LUIS FERNANDO CARVAJAL LONDOÑO, solicitó el registro de la Marca ALIANZA F.C. (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. 1066, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 41: Formación en materia de educación física.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0038833

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	Vigencia
Nominativa	ALIANZA PETROLERA F.C.S.A	ALIANZA PETROLERA F.C S.A	14176349	10	25, 35	Marca	31 mar. 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0038833

El signo solicitado	La marca registrada
	ALIANZA PETROLERA F.C.S.A

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, con respecto a la comparación entre marcas mixtas, ha señalado que:

“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”.

Análisis comparativo

Desde la perspectiva ortográfica, ambos signos comparten la estructura principal “Alianza F.C.”, que constituye el elemento dominante y distintivo dentro de la denominación. La diferencia radica únicamente en la adición del término “Petrolera” en la marca antecedente, lo cual no es suficiente para dotar al conjunto de una fuerza distintiva que elimine el riesgo de confusión, puesto que el consumidor tiende a recordar la palabra “Alianza” como el núcleo denominativo más relevante. Dada la extensión limitada de ambos signos y la coincidencia en sus letras iniciales y finales, es razonable concluir que el público podría asociar equivocadamente ambos signos, percibiendo una vinculación empresarial o de patrocinio entre ellos.

En el plano fonético, los signos presentan una sonoridad casi idéntica al compartir los fonemas /a-lian-za efe-se/. La inclusión de la palabra “Petrolera” introduce una breve variación en la secuencia fónica, pero no altera la impresión acústica dominante generada por la expresión “Alianza F.C.”. Esta similitud sonora aumenta significativamente la posibilidad de confusión indirecta o asociación indebida, especialmente si se tiene en cuenta que ambos signos evocan el mismo tipo de estructura usada por clubes deportivos y equipos de fútbol, donde el consumidor promedio no suele detenerse en los matices adicionales.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0038833

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:

41: Formación en materia de educación física.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. 14176349.

25: productos como: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería como: abrigos, bandanas, bandas, bandas para la cabeza, trajes de baño, bufandas, boinas, bombachas, botas, botas con cordones, botas de fútbol, tacos para botas de fútbol, botines, botines para futbol, tapones para botines para futbol, prendas de calcetería, calcetines, calzado, antideslizantes para calzado, contrafuertes para calzado, calzado para deporte, leggings, camisas, camisas de manga corta, camisetas de deporte, pecheras de camisas, camisolas, canesúes de camisa, capuchas, chalecos, chaquetas, chaquetones, corbatas, calzado de deporte, zapatillas deportivas, disfraces, faldas, faldas short, gabanes, gabardinas, zapatillas de gimnasia, gorras, gorros, guantes, jerseys, medias, medias absorbentes del sudor, refuerzos de talón para medias, pantalones largos, pantuflas, pecheras de camisa, pijamas, prendas de vestir impermeables, protectores para cuellos de prendas de vestir, pulóveres, ropa de gimnasia, ropa exterior, ropa interior absorbente del sudor, saltos de cama, shorts de baño, sombreros, suéteres, trajes de baño, uniformes, vestidos, zapatos.

35: servicios como: agencias de publicidad, agencias de información comercial, asistencia de negocios, búsqueda de mercado, búsqueda de patrocinadores, comunicación o presentación de productos, difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario, licencias de productos y servicios para terceros, búsqueda de patrocinadores, publicidad, servicios de representación de deportistas.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 41 y los productos de la clase 25, en virtud del criterio de complementariedad.

Los servicios amparados por la marca Alianza F.C., consistentes en “formación en materia

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° SD2025/0038833

de educación física”, guardan conexidad competitiva con los productos identificados por la marca Alianza Petrolera F.C., consistentes en “ropa y calzado para fútbol”, en virtud del criterio de complementariedad.

El criterio de complementariedad se configura cuando entre los productos y servicios existe una relación de dependencia funcional o económica, de tal manera que uno resulta necesario o habitual para el uso o aprovechamiento del otro. Según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado, este vínculo implica que el consumidor percibe ambos bienes o servicios como pertenecientes a un mismo entorno comercial o empresarial, lo que puede generar un riesgo de confusión indirecta o de asociación.

En este caso, la formación en materia de educación física requiere del uso de implementos, ropa y calzado deportivo para su correcta ejecución, particularmente en el ámbito del fútbol. Las prendas y calzado identificados por la marca antecedente constituyen elementos complementarios que el consumidor asocia directamente con la práctica de actividades deportivas, como aquellas ofrecidas bajo el signo solicitado. En consecuencia, resulta plausible que el público atribuya a una misma fuente empresarial la procedencia tanto de los servicios de formación deportiva como de los productos deportivos necesarios para su desarrollo.

Aunado a ello, conforme a los criterios auxiliares establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se observa que los productos y servicios comparados suelen dirigirse al mismo público objetivo, esto es, personas interesadas en la práctica del deporte o el entrenamiento físico; se distribuyen en canales relacionados, como academias deportivas, tiendas especializadas o clubes de fútbol; y se publicitan de manera conjunta, especialmente mediante estrategias de patrocinio o mercadeo deportivo. Estos factores refuerzan la posibilidad de que el consumidor medio asuma que ambos signos pertenecen a un mismo origen empresarial o que existe algún vínculo de colaboración entre ellos.

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 ALIANZA F.C. (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LUIS FERNANDO CARVAJAL LONDOÑO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LUIS FERNANDO CARVAJAL LONDOÑO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente

⁵ 41: Formación en materia de educación física.

Resolución N° 84580

Ref. Expediente N° SD2025/0038833

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 20 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS