

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86520

Ref. Expediente N° SD2025/0007972

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 31 de enero de 2025, EDWIN RAMON GIRALDO LOPEZ, solicitó el registro de la Marca **FERIA ESCOLAR LA UNICA DISTRIBUIDORA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1062, 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.

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 **35:** Compra, venta, importación, exportación, comercialización Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; ventas por internet.

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° SD2025/0007972

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 marcas previamente registradas

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	BATERIAS LA UNICA Eenergía Garantizada	YENNY DEL CARMEN ROSERO CALPA	14159009	10	9	Marca	Registrada	29 dic 2034
Mixta	LA ÚNICA - EST. 2019	ABC COCINA S.A.S.	SD2019/0031956	11	29, 30, 35, 43	Marca	Registrada	04 oct 2029
Nominativa	LAUNICA	NABONASAR MARTINEZ & CIA S. EN C.	920577531	7	1	Marca	Registrada	19 nov 2029

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° SD2025/0007972

El signo solicitado	La marca registrada
	 LAUNICA (Nominativa)

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, 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”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.



Ref. Expediente N° SD2025/0007972

Análisis comparativo

En atención a la jurisprudencia antes citada, efectuado el análisis de aquellos signos cotejados, de naturaleza mixta, se encuentra que su elemento denominativo es el preponderante, debido a su relevancia dentro del conjunto marcario.

Ahora bien, analizado el signo solicitado, se observa que es de carácter compuesto ya que se encuentra conformado por dos o más palabras por lo que, tal y como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 0110-IP-2013, al analizar una marca compuesta deberá *“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 (...)”*

Así las cosas, se encuentra que la expresión “LA UNICA” es el elemento denominativo relevante debido a su tamaño y disposición dentro del conjunto marcario y debido a que es dicha expresión la que le otorga distintividad.

Acorde con lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados FERIA ESCOLAR LA UNICA DISTRIBUIDORA, BATERIAS LA UNICA ENERGÍA GARANTIZADA, LA ÚNICA - EST. 2019 y LAUNICA son similarmente confundibles.

De manera inicial, al cotejar los signos LA UNICA y LA UNICA se observa que son ortográficamente idénticos toda vez que comparten las letras “L-A U-N-I-C-A” bajo el mismo orden y disposición, así mismo, al pronunciar los vocablos LA UNICA / LA UNICA generan un impacto sonoro idéntico respecto de las sílabas que los integran y dados los elementos coincidentes en ambas marcas.

Por otra parte, al comparar las marcas LA UNICA / LAUNICA estos se asemejan fonéticamente, toda vez que al pronunciar los vocablos LA UNICA / LAUNICA de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro similar. Sumado a lo anterior, son símiles ortográficamente toda vez que comparten las letras “L-A U-N-I-C-A”, donde la variación que presentan con respecto a la separación o no mediante un espacio entre “LA” y “UNICA” no son derrotero para eliminar las similitudes encontradas.

Cabe aclarar que la expresión “FERIA ESCOLAR” no es un factor diferenciador; toda vez que, es un factor descriptivo de un tipo específico de servicios de comercialización de unos productos específicos mediante eventos temporales en el mercado; por otra parte, con respecto a la expresión “DISTRIBUIDORA” tampoco se toma como factor diferenciador, ya que describe un tipo de establecimiento o empresa que se desenvuelve en el mercado mediante actividades de comercialización o distribución de diferentes productos.

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 servicios⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0007972

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Compra, venta, importación, exportación, comercialización Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; ventas por internet.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 14159009, Clase 9: Baterías de arranque.

Expediente SD2019/0031956,

Clase 29: Alimentos congelados; frutas y verduras congeladas; aperitivos congelados compuestos principalmente de mariscos, carne, pescado, carne de ave o verduras; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur; aceites y grasas para uso alimenticio.

Clase 30: Pasteles congelados; masa de galletas congelada; masa para galletas congelada; productos de confitería congelados; productos de pastelería congelados; masa congelada para bizcochos secos italianos; comidas congeladas compuestas principalmente de pasta o arroz; arroz; azúcar; condimentos; fideos; galletas; harina de maíz; harinas; pan; pasteles; pizzas; productos de pastelería; refrigerios a base de arroz; aditivos de gluten para uso culinario, empanadas, masa de harina de trigo frita, rellena de queso, café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Clase 35: Servicio de importación, exportación, comercialización, compra y venta de productos tales como: alimentos congelados; frutas y verduras congeladas; aperitivos congelados compuestos principalmente de mariscos, carne, pescado, carne de ave o verduras; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur; aceites y grasas para uso alimenticio; pasteles congelados; masa de galletas congelada; masa para galletas congelada; productos de confitería congelados; productos de pastelería congelados; masa congelada para bizcochos secos italianos; comidas congeladas compuestas principalmente de pasta o arroz; arroz; azúcar; condimentos; fideos; galletas; harina de maíz; harinas; pan; pasteles; pizzas; productos de pastelería; refrigerios a base de arroz; aditivos de gluten para uso culinario, empanadas, masa de harina de trigo frita, rellena de queso, café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; chocolate; helados

(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° SD2025/0007972

cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.

Expediente 920577531, Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la fotografía; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; materias curtentes; adhesivos destinados a la industria.

Conexidad entre servicios de la clase 35 internacional

Para esta Dirección existe conexidad competitiva en virtud del principio de razonabilidad entre los servicios de la clase 35 internacional, tomando en cuenta que versan sobre el mismo tipo de prestaciones relacionadas con la *Compra, venta, importación, exportación, comercialización*, en una relación género a especie con los servicios de la marca registrada en la misma clase (Expediente SD2019/0031956), lo que conlleva a que sean equivalentes entre sí, pues están dirigidas a satisfacer las necesidades de los consumidores, cumpliendo igual función o funciones similares, lo cual, sumado a las similitudes existente entre los signos puede generar riesgo de confusión.

Sumado a lo anterior, es de público conocimiento que los servicios antes mencionados se ponen al alcance del consumidor mediante los mismos canales publicitarios y puesta a disposición, persiguiendo finalidades afines, hechos que generan mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

Por lo tanto, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen empresarial a servicios con orígenes empresariales diferentes.

Conexidad entre los productos de las clases 1, 9, 29 y 30 internacional y los servicios de la clase 35 internacional (Principio de Razonabilidad)

Para esta Dirección existe conexión competitiva bajo el principio antes mencionado entre las clases en comento, en la medida en que la mente del consumidor puede asociar un mismo origen empresarial entre los productos contenidos en las clases 1, 9, 29 y 30 internacional, relacionados con los productos que se elaboran dentro de cada una de estas clases y los servicios pertenecientes a la clase 35 internacional, los cuales se relacionan con la venta y comercialización.

Así las cosas, tomando en cuenta que esta cobertura (Clase 35) es usualmente uno de los canales habituales de comercialización, venta y puesta a disposición de los productos contemplados en el nomenclador 1, 9, 29 y 30 internacional, se corre el riesgo de que el consumidor de manera razonable los relacione como una línea de bienes perteneciente al mismo establecimiento de comercio que los pone a disposición del público.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) 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

Ref. Expediente N° SD2025/0007972

*servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados*⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada (interdependencia), que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los servicios en estudio, 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 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 **FERIA ESCOLAR LA UNICA DISTRIBUIDORA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por EDWIN RAMON GIRALDO LOPEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a EDWIN RAMON GIRALDO LOPEZ, 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 24 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004

⁶ **35:** Compra, venta, importación, exportación, comercialización Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; ventas por internet.