

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87461

Ref. Expediente N° SD2025/0004266

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 21 de enero de 2025, UNION SINDICAL EMCALI SINDICATO DE INDUSTRIA POR LA RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, solicitó el registro de la Marca **USE 2024-2029 UNION SINDICAL EMCALI (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071, 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.

¹ **38:** Comunicación de datos por correo electrónico; comunicación electrónica; comunicación por internet; comunicación por medios electrónicos; comunicación por redes privadas virtuales; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, internet y redes externas; servicios de comunicación por internet; servicios de comunicación y transmisión de contenidos de video y de audio; suministro de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de video y audio; transmisión de información mediante redes de comunicación electrónica; transmisión de información para la toma de decisiones a través de medios de comunicación de datos; transmisión de mensajes mediante medios de comunicación electrónicos.

Ref. Expediente N° SD2025/0004266

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 las marcas 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	PENTAPLAY EMCALI	EMCALI EICE ESP	15222413	10	38	Marca	Registrada	24 may. 2026
Mixta	EMCALI	EMCALI EICE ESP	10022869	9	38	Marca	Registrada	13 ago. 2030

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° SD2025/0004266

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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



Ref. Expediente N° SD2025/0004266

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.”

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que la marca solicitada **USE 2024-2029 UNION SINDICAL EMCALI** y las marcas registradas **PENTAPLAY EMCALI** y **EMCALI**, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar error en el público consumidor.

En efecto, se observa que el signo solicitado **USE 2024-2029 UNION SINDICAL EMCALI** presenta similitudes ortográficas con las marcas registradas, toda vez que transcribe una parte predominante de la extensión consonántica y vocálica de las mismas, así:

USE 2024-2029 UNION SINDICAL EMCALI / EMCALI

USE 2024-2029 UNION SINDICAL EMCALI / PENTAPLAY EMCALI

Como se observa, los signos registrados hacen parte de una familia de marcas, toda vez que comparten la expresión “EMCALI” y pertenecen al mismo titular, por lo que gozan de una protección especial, a la luz de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y son asociados por el público consumidor a un mismo origen empresarial.⁴

Así, es claro que la marca solicitada **USE 2024-2029 UNION SINDICAL EMCALI** reproduce la expresión que genera mayor recordación de la familia de marcas “EMCALI”, sin que los elementos nominativos y gráficos adicionales presentes en la marca solicitada sean modificaciones que logren diluir el riesgo de confusión entre los signos cotejados, toda vez que no se constituyen en derrotero de diferenciación entre los mismos y dada las similitudes fonéticas que también se observan entre las marcas en comento.

Teniendo en cuenta lo anterior, las similitudes ortográficas y fonéticas existentes entre los signos cotejados son susceptibles de generar confusión en el público, pues el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten elementos nominales principales, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario los asocien 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 las marcas registradas 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 IP 25-2022.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004266

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

38: Comunicación de datos por correo electrónico; comunicación electrónica; comunicación por internet; comunicación por medios electrónicos; comunicación por redes privadas virtuales; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, internet y redes externas; servicios de comunicación por internet; servicios de comunicación y transmisión de contenidos de vídeo y de audio; suministro de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de vídeo y audio; transmisión de información mediante redes de comunicación electrónica; transmisión de información para la toma de decisiones a través de medios de comunicación de datos; transmisión de mensajes mediante medios de comunicación electrónicos.

Las marcas registradas identifican los siguientes servicios;

Expediente 15222413, Clase 38: Servicios de telecomunicaciones, comunicación telefónica, servicios de telefonía móvil, local y servicios telefónicos de larga distancia; servicios de internet; acceso a contenidos, portales y sitios web; servicios de difusión web; comunicaciones por redes informáticas, comunicación de información a través de medios electrónicos, envío electrónico de mensajes, acceso a sitios electrónicos; transmisión de noticias e información de actualidades y notas de interés; encuestas con fines comerciales a través de medios de comunicación o web; servicios de televisión y radio; difusión de programas de televisión y difusión de programas radiofónicos; servicios de transmisión de video, imágenes, audio o datos.

Expediente 10022869, Clase 38: Telecomunicaciones.

Conexidad competitiva servicios de la Clase 38 internacional (Criterio de Razonabilidad)

De conformidad con la anterior relación de servicios, 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 identifican las marcas registradas en la clase 38, a saber, *“Servicios de telecomunicaciones, comunicación telefónica, servicios de telefonía móvil, local y servicios telefónicos de larga distancia; servicios de internet; acceso a contenidos, portales y sitios web; servicios de difusión web; comunicaciones por redes informáticas, comunicación de información a través de medios electrónicos, envío electrónico de mensajes, acceso a sitios electrónicos (...)”*, y *“Telecomunicaciones”*, respectivamente, con los servicios que la marca solicitada pretende identificar en la misma clase, es decir, *“Comunicación de datos por correo electrónico; comunicación electrónica; comunicación por internet; comunicación por medios electrónicos; comunicación por*

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 (dentrífico) 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° SD2025/0004266

redes privadas virtuales; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, internet y redes externas; servicios de comunicación por internet; servicios de comunicación y transmisión de contenidos de vídeo y de audio; suministro de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de vídeo y audio (...)” Lo anterior, por cuanto se trata de servicios de comunicación, telecomunicaciones y transmisión de datos y contenidos, que comparten similares medios de publicidad, así como la misma destinación y finalidades.

En concreto, el consumidor podría establecer de manera errada que los signos pertenecen a un mismo esquema empresarial, encontrando razonable que quiénes prestan servicios de telecomunicaciones y de internet, eventualmente también incluyan dentro de su portafolio de negocios la prestación de servicios de comunicación y difusión de toda clase de contenidos a través de redes informáticas e internet. Lo anterior, toda vez que es común que todos estos servicios sean ofrecidos y publicitados a través de los mismos medios y que incluso sean agrupados dentro de un mismo esquema empresarial. 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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca USE 2024-2029 UNION SINDICAL EMCALI (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por UNION SINDICAL EMCALI SINDICATO DE INDUSTRIA POR LA RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a UNION SINDICAL EMCALI SINDICATO DE INDUSTRIA POR LA RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, 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.

⁶ 38: Comunicación de datos por correo electrónico; comunicación electrónica; comunicación por internet; comunicación por medios electrónicos; comunicación por redes privadas virtuales; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, internet y redes externas; servicios de comunicación por internet; servicios de comunicación y transmisión de contenidos de vídeo y de audio; suministro de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de vídeo y audio; transmisión de información mediante redes de comunicación electrónica; transmisión de información para la toma de decisiones a través de medios de comunicación de datos; transmisión de mensajes mediante medios de comunicación electrónicos.

Resolución N° 87461

Ref. Expediente N° SD2025/0004266

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS