

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89294

Ref. Expediente N° SD2025/0051636

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 29 de mayo de 2025, Maria Isabel Velez Hincapie, Simón Andrés Montoya Valencia, solicitó el registro de la Marca CANDELA.MED (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. 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 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

¹ **41:** Facilitación de entretenimiento a través de podcasts; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; facilitación de esparcimiento a través de podcasts; facilitación de esparcimiento a través de podcasts de vídeo; producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de entretenimiento a través de podcasts; suministro de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; consultoría en el ámbito del entretenimiento; dirección de eventos de entretenimiento; celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; conducción de exposiciones con fines de entretenimiento; consultoría sobre entretenimiento; dirección de exposiciones en el ámbito del entretenimiento; entretenimiento; entretenimiento en directo; facilitación de eventos de entretenimiento; actividades culturales; actividades recreativas y culturales; dirección de actividades culturales; dirección de eventos culturales; organización de acontecimientos culturales y deportivos; organización de eventos culturales y artísticos; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0051636

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 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	VUELTA CANDELA	ANDRÉS AGUIRRE CHAVES	12031504	9	41	Marca	Registrada	19 sept. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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

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° SD2025/0051636



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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que usaría para solicitar los productos que distinguen las marcas.

En línea con lo anterior, es posible apreciar que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado CANDELA.MED es la expresión “CANDELA”, la cual también hace parte del signo previamente registrado VUELTA CANDELA, como se aprecia al comparar ambos signos en su conjunto y de forma sucesiva así: **CANDELA.MED** / **VUELTA CANDELA**, configurándose así una reproducción del elemento preponderante del signo previamente registrado, máxime cuando en las denominaciones compuestas, es la primera palabra la que mayor impacto de recordación genera en el público consumidor.

Así mismo, teniendo en cuenta su elemento relevante, es posible ver sin mayor esfuerzo que los signos en conflicto comparten la misma estructura en los fonemas utilizados así: /C/, /A/, /N/, /D/, /E/, /L/, /A/, lo que constituye un rasgo que el consumidor retiene y pronuncia con mayor facilidad, generando un impacto directo en la percepción de los signos.

Dicho lo anterior, configurándose el signo solicitado en su elemento preponderante una reproducción parcial frente a la marca previamente registrada, sin que la adición de la expresión “MED” que hace el signo solicitado, le otorguen suficiente distintividad

Ref. Expediente N° SD2025/0051636

ortográfica o fonética para mitigar el riesgo de confusión de los signos en conflicto frente al público consumidor.

Finalmente, y no menos importante, se puede establecer que la incorporación del elemento gráfico en la marca solicitada, consistente en el vector de la silueta de un paisaje, no resulta ser suficiente para alejar el signo pretendido de un riesgo confusión respecto de la marca previamente registrada y constituirse como un signo independiente frente al público consumidor.

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 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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Facilitación de entretenimiento a través de podcasts; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; facilitación de esparcimiento a través de podcasts; facilitación de esparcimiento a través de podcasts de vídeo; producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de entretenimiento a través de podcasts; suministro de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; consultoría en el ámbito del entretenimiento; dirección de eventos de entretenimiento; celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; conducción de exposiciones con fines de entretenimiento; consultoría sobre entretenimiento; dirección de exposiciones en el ámbito del entretenimiento; entretenimiento; entretenimiento en directo; facilitación de eventos de entretenimiento; actividades culturales; actividades recreativas y culturales; dirección de actividades culturales; dirección de eventos culturales; organización de acontecimientos culturales y deportivos; organización de eventos culturales y artísticos; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 12031504

(41): diseño y producción de eventos musicales.

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° SD2025/0051636

Conexidad competitiva entre servicios de la misma clase 41 (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra razonable la posibilidad de los servicios de la clase 41 que pretende amparar el signo solicitado tales como *“consultoría en el ámbito del entretenimiento; dirección de eventos de entretenimiento; celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; conducción de exposiciones con fines de entretenimiento; consultoría sobre entretenimiento; dirección de exposiciones en el ámbito del entretenimiento; entretenimiento; entretenimiento en directo; facilitación de eventos de entretenimiento; actividades culturales; dirección de actividades culturales; dirección de eventos culturales; organización de eventos culturales y artísticos”*, entre otros, puedan ser ofrecidos por el mismo empresario de la marca previamente registrada, el cual comercializa con servicios de la misma clase 41 a saber: *“diseño y producción de eventos musicales”*; toda vez que, los servicios enfrentados guardan una estrecha relación en cuanto a eventos culturales, artísticos y de entretenimiento y afines, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Por otra parte, en cuanto a los medios como se publicitan y promocionan los servicios enfrentados, esta dirección encuentra que los mismo se pueden publicitar y promocionar a través de medios digitales como redes sociales, plataformas de streaming, páginas web, blogs y boletines electrónicos; portales culturales y de eventos, radio, televisión local y publicidad en espacios culturales o de entretenimiento, entre otros, configurándose así la posibilidad de que el consumidor los confunda.

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 CANDELA.MED (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Maria Isabel Velez Hincapie, Simón Andrés Montoya Valencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Maria Isabel Velez Hincapie, Simón Andrés Montoya Valencia, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el

⁵ 41: Facilitación de entretenimiento a través de podcasts; facilitación de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; facilitación de esparcimiento a través de podcasts; facilitación de esparcimiento a través de podcasts de vídeo; producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de entretenimiento a través de podcasts; suministro de entretenimiento a través de podcasts de vídeo; consultoría en el ámbito del entretenimiento; dirección de eventos de entretenimiento; celebración de exhibiciones para fines de entretenimiento; conducción de exposiciones con fines de entretenimiento; consultoría sobre entretenimiento; dirección de exposiciones en el ámbito del entretenimiento; entretenimiento; entretenimiento en directo; facilitación de eventos de entretenimiento; actividades culturales; actividades recreativas y culturales; dirección de actividades culturales; dirección de eventos culturales; organización de acontecimientos culturales y deportivos; organización de eventos culturales y artísticos; preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales.

Resolución N° 89294

Ref. Expediente N° SD2025/0051636

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 30 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS