

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91220

Ref. Expediente N° SD2025/0015510

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 24 de febrero de 2025, la Empresa Santandereana de Licores, solicitó el registro de la marca **Frailejón H2O Esencia de Vida** (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. 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 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:** Publicidad y marketing; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

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° SD2025/0015510

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	FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ	PIRAGNA S.A.S.	SD2022/0109818	11	9, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 40, 41, 42	Marca	Registrada	20/09/2033
Mixta	ADOPTA UN FRAILEJON	dayany andrea parra cusba	SD2022/0048692	11	35	Marca	Registrada	13/03/2033
Mixta	AMAZONIA ESENCIA DE VIDA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	09146156	9	35	Marca	Registrada	28/01/2031

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

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° SD2025/0015510

El signo solicitado	Las marcas registradas
	
	
	

Jurisprudencia

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA** (mixta) y las marcas registradas **FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ**, **ADOPTA UN FRAILEJÓN** y **AMAZONÍA ESENCIA DE VIDA** (mixtas), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, son susceptibles de generar riesgo de confusión y/o de inducir a error al público consumidor.



Ref. Expediente N° SD2025/0015510

FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA vs FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ, ADOPTA UN FRAILEJÓN

Conforme al análisis que se desarrolla a continuación, considera esta Dirección fundamental advertir que si bien los signos enfrentados se construyen bajo una conjunción de elementos que no es susceptible de ser fragmentada y que debe ser analizada como tal, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se estudien aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la aprehensión que tendrá el consumidor al enfrentarse a los signos en el mercado, permitiendo con esto identificar si puede existir riesgo de confusión o asociación.

Bajo este sentido, al apreciar los signos en conjunto, se observa que comportan una evidente semejanza fonética y ortográfica, en tanto la marca solicitada se construye a partir del elemento FRAILEJÓN, presente de manera destacada en las marcas previamente registradas FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ y ADOPTA UN FRAILEJÓN. Ante esta situación, es posible colegir que al enfrentarse el consumidor ante los conjuntos marcarios referidos, tendría una impresión general análoga que le llevaría a inferir que estos comparten una misma procedencia empresarial o una línea de servicios vinculados entre sí.

Así las cosas, resultaría insuficiente establecer que con la adición de las expresiones H2O y ESENCIA DE VIDA se configure un signo con cualidad distintiva capaz de generar una clara diferenciación frente a las marcas previamente registradas. Dichos elementos adicionales se perciben como alusivos, sin que logren desplazar la atención del consumidor sobre el elemento principal FRAILEJÓN, que continúa siendo el núcleo de identificación del signo.

Por consiguiente, esta Dirección estima que la coexistencia de los signos FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA, FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ y ADOPTA UN FRAILEJÓN podría inducir a error o confusión al público consumidor, quien podría pensar, con suficiente razón, que los servicios provienen del mismo origen empresarial o que la marca solicitada constituye una nueva línea o extensión de los signos previamente registrados.

FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA vs AMAZONÍA ESENCIA DE VIDA

Esta Dirección advierte la similitud palmaria entre los signos cotejados, en tanto ambos contemplan la expresión ESENCIA DE VIDA, configurándose el signo pretendido en una reproducción parcial de la marca previamente registrada. Ante esta situación, es posible colegir que al enfrentarse el consumidor ante los conjuntos marcarios referidos, tendría una impresión general análoga que le llevaría a inferir que estos comparten una única procedencia empresarial, o que el signo solicitado constituye una variación o extensión marcaria del mismo empresario que ahora pretende posicionar un nuevo servicio dentro de la misma línea conceptual.

Lo anterior, comoquiera que a través de las palabras el consumidor identifica y diferencia los productos y/o servicios en el mercado, siendo el elemento nominativo el que reviste mayor carga distintiva y genera la principal recordación. En este sentido, la coincidencia en la expresión ESENCIA DE VIDA, ubicada al final de ambos signos, imprime una fuerte semejanza fonética y conceptual, susceptible de inducir al consumidor a error sobre el origen empresarial de los servicios que amparan.

Así pues, esta Dirección advierte que, pese a las diferencias introducidas por la adición del término FRAILEJÓN en la marca solicitada y AMAZONÍA en la registrada, dichas variaciones no resultan suficientes para desvirtuar el riesgo de confusión o asociación. En efecto, la expresión compartida ESENCIA DE VIDA concentra una carga significativa de

Ref. Expediente N° SD2025/0015510

los signos, evocando en ambos casos una misma idea relacionada con algo procedente de la vida misma o que es fundamental de esta, lo cual refuerza la percepción de conexión entre las marcas.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Publicidad y marketing; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente SD2022/0109818

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Expediente SD2022/0048692

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Expediente 09146156

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios, administración de negocios de la denominación de origen de productos de biocomercio (artesanías, tallas en madera, alimentos de frutos amazónicos, tejidos, ecoturismo) provenientes de Putumayo, Caquetá y Amazonas.

Conexidad entre servicios de la clase 35 (identidad)

No es necesario realizar un mayor análisis para evidenciar la relación entre las anteriores coberturas descritas, comoquiera que el signo solicitado pretende identificar los mismos

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° SD2025/0015510

servicios que las marcas registradas protegen en la Clase 35 internacional, tales como: *publicidad, gestión de negocios comerciales, administración de negocios comerciales y trabajos de oficina*. Se concluye entonces que los signos en conflicto, al identificar idénticos servicios dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades. Las anteriores circunstancias podrían llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante servicios prestados por el mismo empresario.

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 Frailejón H2O Esencia de Vida (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Empresa Santandereana de Licores, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Empresa Santandereana de Licores, 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 7 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 35: Publicidad y marketing; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.