

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91118

Ref. Expediente N° SD2025/0003172

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 17 de enero de 2025, Maria Francisca Echeverri Harry, solicitó el registro de la Marca Pachamente (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 41, 44 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, 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

¹ **41:** educación de adultos; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; educación relacionada con la salud; educación y formación; formación y educación; información en materia de educación; información en materia de educación sobre prestada en línea desde bases de datos informáticas o internet; información en materia de educación sobre proporcionada en línea desde bases de datos informáticas o internet; información sobre educación; instrucción y educación; servicios de academias de educación; servicios de educación e instrucción; servicios de educación, formación y entretenimiento; servicios de educación para adultos; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; suministro de información en el ámbito de la educación; suministro de información sobre educación; suministro de información sobre educación continua por internet; suministro de información sobre educación en línea.

44: asesoramiento en materia de salud; asesoramiento en nutrición; asesoramiento médico en el ámbito de la geriatría; asesoramiento médico para personas con discapacidad; asesoramiento médico sobre la pérdida de peso; asesoramiento médicos para personas con discapacidad; asesoramiento sobre la salud; asesoramiento sobre nutrición; servicios de asesoramiento dietético y nutricional; servicios de asesoramiento en nutrición; servicios de asesoramiento médico; servicios de asesoramiento médico en alimentación; servicios de asesoramiento psicológico; servicios de asesoramiento relacionados con medicamentos; servicios de asesoramiento relacionados con productos farmacéuticos; servicios de asesoramiento relacionados con remedios; servicios de asesoramiento sobre nutrición; servicios de asesoramiento y consulta nutricional; servicios de asesoramiento y consultoría de estilo de vida [terapia psicológica]; servicios de asesoramiento y de consultoría de estilo de vida [asesoramiento médico]; servicios de asesoramiento y de consultoría de estilo de vida con fines médicos; servicios de bienestar en cuanto asesoramiento en salud y nutrición; servicios de asistencia sanitaria para personas; servicios de atención geriátrica; servicios de centros de salud; servicios de centros de salud en cuanto servicios médicos; servicios de centros de salud [servicios médicos]; servicios de chequeo de salud mental; servicios de chequeos médicos; servicios de consultoría en materia de salud; servicios de consultoría médica; servicios de cuidados médicos; servicios de diagnóstico médico; servicios de evaluación de la salud; servicios de evaluación médica; servicios de información en materia de servicios de salud; servicios de información médica; servicios de información médica prestados por internet; servicios de salud; servicios de salud a domicilio; servicios de tratamiento médico; servicios de tratamientos médicos; servicios de tratamientos médicos para personas o animales; servicios prestados por médicos.

45: servicios de bienestar en cuanto orientación espiritual y para mejorar la confianza en sí mismo; servicios de presentación social en línea; servicios de presentaciones sociales por internet.

Ref. Expediente N° SD2025/0003172

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, 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.

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° SD2025/0003172

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	PACHA	NUBE, S.L.	SD2020/0052166	11	41	Marca	Registrada	18 ene. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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 los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado PACHAMENTE reproduce en su estructura la parte relevante del signo antecedente PACHA, el cual constituye el elemento de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, sin que los demás componentes del signo solicitado sean suficientes para conferirle distintividad o alterar la impresión de conjunto.

Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos comparten la secuencia inicial “PACHA”, que es el elemento preponderante y de mayor recordación. La adición del sufijo “MENTE” en el signo solicitado no logra modificar sustancialmente la percepción global,

Ref. Expediente N° SD2025/0003172

pues el consumidor tenderá a asociar dicho término como una simple derivación o extensión del signo antecedente, manteniendo la misma raíz conceptual y visual.

En el plano fonético, la coincidencia en la pronunciación de la sílaba inicial “PACHA” genera un sonido predominante y característico que domina la percepción auditiva. El añadido “MENTE” se percibe como complementario, sin alterar el ritmo ni la cadencia principal del signo antecedente, lo cual aumenta el riesgo de confusión al ser pronunciados en el tráfico económico.

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

Dentro de los productos y/o servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

41. Educación de adultos; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; educación relacionada con la salud; educación y formación; formación y educación; información en materia de educación; información en materia de educación sobre prestada en línea desde bases de datos informáticas o internet; información en materia de educación sobre proporcionada en línea desde bases de datos informáticas o internet; información sobre educación; instrucción y educación; servicios de academias de educación; servicios de educación e instrucción; servicios de educación, formación y entretenimiento; servicios de educación para adultos; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; suministro de información en el ámbito de la educación; suministro de información sobre educación; suministro de información sobre educación continua por internet; suministro de información sobre educación en línea.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

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° SD2025/0003172

SD2020/0052166 (41): Servicios relacionados con discotecas y salones de baile; clubes nocturnos, discotecas; organización y dirección de bailes; organización de eventos musicales.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 41 internacional de las marcas confrontadas (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios específicos, y que dentro de una misma clase pueden coexistir servicios que se agrupan principalmente por criterios de finalidad general, sin que ello implique necesariamente una comunidad de origen empresarial.

No obstante, en el presente caso sí se evidencia una clara relación de conexidad competitiva entre los servicios identificados por los signos confrontados, toda vez que ambos se ubican en la Clase 41 del nomenclátor internacional, y se refieren, en términos generales, a actividades orientadas al entretenimiento, la formación y la difusión cultural.

En efecto, la marca solicitante pretende distinguir servicios de educación, formación y suministro de información en el ámbito educativo, muchos de los cuales pueden presentarse mediante medios audiovisuales, plataformas en línea o eventos presenciales que, en la práctica, se integran o complementan con actividades de tipo recreativo y artístico, como las organizadas por el titular del signo antecedente —tales como eventos musicales, discotecas y salones de baile—.

Por tanto, aunque los servicios descritos en la solicitud parecen centrarse en la educación y la formación, estos pueden compartir canales de prestación, públicos destinatarios y contextos de uso con los servicios de entretenimiento amparados por el signo registrado, especialmente tratándose de actividades que involucran formación artística, musical o cultural, las cuales pueden desarrollarse en escenarios o plataformas de recreación.

Así, resulta razonable concluir que los servicios de la marca solicitante encajan dentro del ámbito general de entretenimiento, pudiendo el consumidor suponer que todos provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente.

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 44 y 45 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

Ref. Expediente N° SD2025/0003172

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Pachamente (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Maria Francisca Echeverri Harry, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Maria Francisca Echeverri Harry, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS