

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91730

Ref. Expediente N° SD2025/0025387

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 marzo de 2025, Edwin Andrés Espinosa Ramírez, solicitó el registro de la Marca tb totusbooks De maría nunquam satis (Mixta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075, 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 **35:** Librería católica, servicios de venta minorista prestados por librerías religiosas, librería especializada en libros de contenido editorial católico, espiritualidad, teología, liturgia, educación religiosa y cristiana, librería en línea especializada en libro religioso, biblias y artículos religiosos, servicios de tienda especializada en libros religiosos, biblias y artículos religiosos, servicios de tiendas mayoristas en línea de libros religiosos, biblias y artículos religiosos, servicios de tiendas minoristas en línea de libros religiosos, libros electrónicos religiosos, audiolibros religiosos, música religiosa, CDs, DVD y películas religiosas, estatuas religiosas de metales preciosos, metales comunes, piedra, hormigón o mármol, madera, cera, yeso o materias plásticas, de porcelana, cerámica, loza o cristal, y obras de arte religioso; promoción de talleres y congresos de formación cristiana y religiosa de las iglesias católicas, organización de eventos y ferias del libro religioso con fines comerciales, promocionales y publicitarios.

Ref. Expediente N° SD2025/0025387

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 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	TOTUS TUUS M	TOTUS TUUS	15079940	10	41	Marca	Registrada	06/02/2027

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.

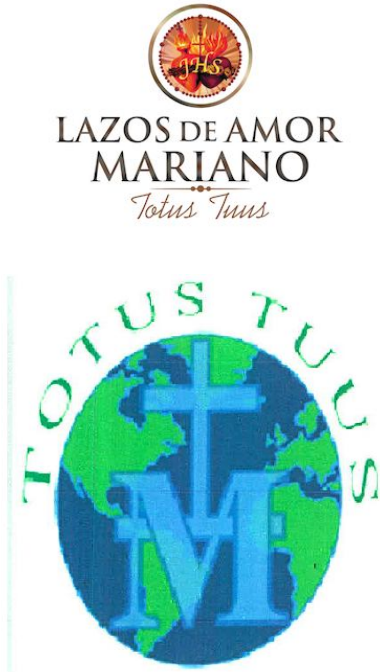


Ref. Expediente N° SD2025/0025387

Confundibilidad con marca previamente solicitada:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Radicación
Mixta	JHS LAZOS DE AMOR MARIANO TOTUS TUUS	FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO LAM	SD2023/0061511	12	16, 21, 25	Marca	Bajo Examen de Fondo	13/07/2023

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	El signo registrado y el signo previamente solicitado
	

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:



Ref. Expediente N° SD2025/0025387

“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

Al efectuar el examen de registrabilidad, esta Dirección observa que los signos confrontados comparten el elemento “TOTUS”, el cual constituye el núcleo distintivo y dominante en todos los casos. Dicho término, de origen latino, significa “todo” o “entero”..

Desde el plano ortográfico, el signo solicitado “TB TOTUSBOOKS DE MARIA NUNQUAM SATIS” reproduce íntegramente el vocablo “TOTUS” presente en los signos antecedentes, ubicándolo en posición inicial dentro del conjunto. La adición del término “BOOKS” y de la locución “DE MARIA NUNQUAM SATIS” no logra disipar la similitud visual, pues estos elementos actúan como complementos secundarios o descriptivos dentro de la composición, sin modificar la percepción inmediata que genera la raíz común “TOTUS”.

En el caso del signo “TOTUS TUUS M”, la semejanza es aún más acentuada, por cuanto ambos inician con la misma secuencia “TOTUS” y mantienen una estructura breve y fácilmente memorizable. Frente a “JHS LAZOS DE AMOR MARIANO TOTUS TUUS”, la coincidencia se conserva en la porción final, con igual término dominante, lo que mantiene la identidad visual en la parte más recordable del conjunto.

Desde la perspectiva fonética, las denominaciones comparten la pronunciación clara y distintiva de la sílaba inicial “TO”, seguida de la estructura tónica “TUS”, lo que produce una cadencia sonora similar y fácilmente asociable. La expresión “TOTUS” constituye el elemento de mayor impacto auditivo en todos los signos, reforzando la recordación y aumentando el riesgo de confusión auditiva. Las adiciones “BOOKS”, “DE MARIA NUNQUAM SATIS” o “TUUS” introducen variaciones finales que no alteran de manera sustancial el ritmo ni el patrón de pronunciación dominante.

La inclusión de expresiones en latín (“De María nunquam satis”, traducido como “De María, nunca es suficiente”) refuerza el mismo campo semántico y doctrinal. “JHS LAZOS DE AMOR MARIANO TOTUS TUUS”. Esta coincidencia en el campo ideológico y devocional genera una clara asociación mental en el consumidor promedio, quien podría percibir que los signos provienen de una misma organización, dada la coherencia temática y simbólica.

En consecuencia, esta Dirección concluye que los signos “TB TOTUSBOOKS DE MARIA NUNQUAM SATIS”, “TOTUS TUUS M” y “JHS LAZOS DE AMOR MARIANO TOTUS TUUS” presentan una similitud relevante en sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual, derivada principalmente del elemento común “TOTUS”, que actúa como eje distintivo y dominante. Dicha coincidencia, unida a su identidad conceptual dentro del ámbito religioso mariano, configura un riesgo de confusión respecto del origen empresarial o institucional de los signos, especialmente frente a un público que comparte la misma sensibilidad temática o propósito espiritual.

Ref. Expediente N° SD2025/0025387

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: Librería católica, servicios de venta minorista prestados por librerías religiosas, librería especializada en libros de contenido editorial católico, espiritualidad, teología, liturgia, educación religiosa y cristiana, librería en línea especializada en libro religioso, biblias y artículos religiosos, servicios de tienda especializada en libros religiosos, biblias y artículos religiosos, servicios de tiendas mayoristas en línea de libros religiosos, biblias y artículos religiosos, servicios de tiendas minoristas en línea de libros religiosos, libros electrónicos religiosos, audiolibros religiosos, música religiosa, CDs, DVD y películas religiosas, estatuas religiosas de metales preciosos, metales comunes, piedra, hormigón o mármol, madera, cera, yeso o materias plásticas, de porcelana, cerámica, loza o cristal, y obras de arte religioso; promoción de talleres y congresos de formación cristiana y religiosa de las iglesias católicas, organización de eventos y ferias del libro religioso con fines comerciales, promocionales y publicitarios.

Los signos previamente registrados y solicitados identifican:

Expediente, Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Expediente SD2023/0061511,

Clase 16: Libretas de bolsillo [publicaciones impresas]; libros de bolsillo [publicaciones impresas]; libros, revistas [publicaciones periódicas], diarios y material impreso; publicaciones impresas; revistas [publicaciones periódicas]; folletos; cartillas [cuadernillos]; calendarios de adviento; calendarios de pared; calendarios de taco; calendarios impresos; calendarios planificadores de escritorio; agendas de bolsillo; agendas de citas; agendas de escritorio; agendas personales.

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° SD2025/0025387

Clase 21: Estatuas religiosas de porcelana, cerámica, loza o cristal; utensilios de cocción y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; vajilla (excepto cuchillos, tenedores y cucharas) que no sea de metales preciosos; vajilla hueca de cerámica.

Conexión entre la clase 35 y la clase 16 internacional.

Desde el criterio de razonabilidad, se observa una conexión competitiva entre los servicios de librería católica y venta minorista de libros religiosos comprendidos en la clase 35 y los productos editoriales e impresos de la clase 16. Ambos grupos se complementan funcionalmente dentro de la misma cadena económica: los servicios de la clase 35 constituyen el canal de distribución y promoción natural de los libros, revistas y publicaciones religiosas de la clase 16. El consumidor promedio puede percibir que una misma entidad que produce o edita material religioso también lo comercializa o distribuye a través de librerías físicas o virtuales. Por tanto, existe una afinidad evidente en su finalidad cultural y espiritual, su público objetivo y sus canales de comercialización.

Conexión entre la clase 35 y la clase 21 internacional.

Aplicando el criterio de razonabilidad, se identifica una conexión competitiva entre los servicios de venta y promoción de artículos religiosos (clase 35) y los productos religiosos de porcelana, cerámica o cristal comprendidos en la clase 21. Estos bienes como estatuas o figuras devocionales son precisamente el tipo de productos que las librerías y tiendas religiosas de la clase 35 suelen ofrecer. En consecuencia, ambas coberturas comparten el mismo destino comercial y público objetivo, orientado a consumidores que buscan objetos vinculados con la fe y la práctica espiritual, lo que permite inferir un mismo origen económico o institucional.

Conexión entre la clase 35 y la clase 41 internacional.

Finalmente, bajo el criterio de razonabilidad, se aprecia una conexión competitiva entre los servicios de promoción y organización de talleres, congresos y ferias del libro religioso de la clase 35 y los servicios educativos, formativos y culturales de la clase 41. Ambos tipos de prestaciones buscan la transmisión de valores, conocimientos y contenidos religiosos, dirigidos al mismo público devoto o practicante. Además, es usual que las entidades que organizan actividades formativas (clase 41) también promuevan o comercialicen materiales, libros y objetos relacionados (clase 35), dentro de un mismo entorno espiritual y comercial. Esta coincidencia en finalidad, canales y público genera una conexidad razonable suficiente para inducir asociación empresarial.

No resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos y/o servicios del mismo sector, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0025387

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 la Marca tb totusbooks De maría nunquam satis (Mixta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Edwin Andrés Espinosa Ramírez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Edwin Andrés Espinosa Ramírez, 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:** Librería católica, servicios de venta minorista prestados por librerías religiosas, librería especializada en libros de contenido editorial católico, espiritualidad, teología, liturgia, educación religiosa y cristiana, librería en línea especializada en libro religioso, biblias y artículos religiosos, servicios de tienda especializada en libros religiosos, biblias y artículos religiosos, servicios de tiendas mayoristas en línea de libros religiosos, biblias y artículos religiosos, servicios de tiendas minoristas en línea de libros religiosos, libros electrónicos religiosos, audiolibros religiosos, música religiosa, CDs, DVD y películas religiosas, estatuas religiosas de metales preciosos, metales comunes, piedra, hormigón o mármol, madera, cera, yeso o materias plásticas, de porcelana, cerámica, loza o cristal, y obras de arte religioso; promoción de talleres y congresos de formación cristiana y religiosa de las iglesias católicas, organización de eventos y ferias del libro religioso con fines comerciales, promocionales y publicitarios.