

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 96594

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de abril de 2025, **KATALINA JUDITH FALLA MARDINI**, solicitó el registro de la Marca **OPITAS A LA PLANCHA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, **FUNDACION TEATRO NACIONAL** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior y Literal h) Artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) Mi representada la FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL es titular de los derechos de exclusiva derivados de las siguientes marcas registradas y vigentes en Colombia, en la CLASE 41 de la clasificación internacional, en las que sobresale la expresión A LA PLANCHA como el elemento común y fundamental en el cual reposa su distintividad...

(...) Al respecto hay que decir que dentro del EXPEDIENTE N° SD2023/0010277 se expidió la RESOLUCIÓN NUMERO 54210 DE SEPTIEMBRE 19 DEL 2.024 por medio de la cual la DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, señaló que de conformidad con el análisis de las pruebas aportadas se concluye que la marca "MUJERES A LA PLANCHA" (Mixta) tiene un estatus especial para la identificación de servicios de "presentación de actuaciones musicales; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales", comprendidos en la CLASE 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante dicho acto administrativo se concluye que es evidente que la marca "MUJERES A LA PLANCHA"(Mixta) de titularidad de la FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL, goza de notoriedad debido a que es conocido por una gran parte del público relevante, y por ello RESUELVE en su ARTÍCULO 1: Declarar la notoriedad de la Marca "MUJERES A LA PLANCHA" (Mixta), para identificar "presentación de actuaciones musicales; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales", comprendidos en la clase 41° de la Clasificación Internacional de Niza, para el periodo comprendido entre el año 2018 y el mes de marzo de 2023.

(...) Es que sobre lo antes establecido no vale la pena desgastarse en un análisis de confundibilidad ya que de una simple comparación de los signos enfrentados pues la misma nos muestra que son EN EXCESO SIMILARES, de lo cual se presume el riesgo de confusión que generan y el riesgo de asociación que se configura que se ve acentuado por el carácter de notoria de la marca fundamento de la oposición.

¹ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

A simple vista, de manera desprevenida, se puede establecer la total identidad conceptual y riesgo de asociación entre los signos comparados MUJERES A LA PLANCHA y OPITAS A LA PLANCHA desde las perspectivas, ortográfica, fonética y conceptual, con el agravante de que la marca cuyo registro se solicita pretende engañar al consumidor respecto de la marca de mi representada al presentarse como una extensión de un show que de todos es conocido que le pertenece a la FUNDACION TEATRO NACIONAL desde hace más de 7 años con un rotundo éxito, razón por la cual la oficina de marcas debe evitar que se incurra en esta conducta parasitaria y el aprovechamiento del posicionamiento de la marca de mi representada.

(...) Las expresiones comparadas son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado OPITAS A LA PLANCHA reproduce la expresión dominante en la marca opositora y notoria, esto es, la expresión “A LA PLANCHA”, sin que la inclusión de la expresión “OPITAS” presente en el signo objetado logre diluir el riesgo de confusión y asociación latente, pues por el contrario lo hace más grave haciendo pensar que es su versión novedosa, pues no hay duda de que el elemento preponderante dentro de la marca opositora es la expresión “A LA PLANCHA”, elemento de mayor recordación por parte del consumidor y que hace parte de una familia de marcas de mi representada que por lo tanto está dotado de una especial protección.

En este caso no hay duda de que el elemento constitutivo del signo solicitado hace parte de las marcas opositoras MUJERES A LA PLANCHA y HOMBRES A LA PLANCHA, elemento que a su vez es el más relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de donde se desprende que hay una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo objeto de la oposición, suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Hago énfasis especial en la similitud ideológica entre los signos comparados, pues la misma se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. En este caso, los signos evocan exactamente la misma idea.

(...) En efecto, ambos signos comparten la misma palabra e idea principal, A LA PLANCHA, sin diferenciación alguna y la misma idea.

Para cualquier persona resulta claro, que los signos analizados conllevan o evocan en la mente del consumidor una misma o similar idea, y por ello no hay posibilidad de que puedan ser diferenciados por el consumidor desde el punto de vista de la procedencia empresarial, lo cual hace que desde este punto de vista se genere total confusión.

(...) Sobre este particular es importante resaltar que los servicios amparados por la marca solicitada y los servicios amparados por las marcas registradas que sirven de fundamento a la oposición son TOTALMENTE IDÉNTICOS, lo cual no puede permitirse ya que se ponen en riesgo los derechos de los consumidores al momento de escoger el de su preferencia.

(...) De la simple enunciación de los servicios a amparar por cada una de las marcas, se colige que ambas están destinadas a proteger EXACTAMENTE LOS MISMOS SERVICIOS, a saber, servicios culturales, de esparcimiento y de entretenimiento, comprendidos en la CLASE 41.

(...) El riesgo de asociación en este caso se presenta en la medida en que el consumidor común supone erróneamente que los servicios de marca MUJERES A LA PLANCHA proceden de empresas vinculadas o asociadas comercialmente de alguna manera, circunstancia totalmente opuesta a la que aquí se presenta, ya que, por el contrario, se trata de competidores y por tanto este peligro no puede permitirse.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

(...) Al respecto y aplicando lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia en casos similares, es necesario el rechazo de la marca posterior (en este caso OPITAS A LA PLANCHA), con el fin de que la marca anterior, en este caso MUJERES A LA PLANCHA no vea menoscabada su fuerza diferenciadora en el mercado por la difusión de su carácter distintivo o por su deterioro como instrumento de penetración en el mercado, lo cual resultaría en una eventual vulgarización del signo con la consecuente pérdida o disminución de su valor, repercutiendo desfavorablemente en la libre y leal competencia comercial y desestimulando la inversión y el desarrollo económico.

(...) La marca MUJERES A LA PLANCHA de propiedad de mi representada la FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL, persona jurídica, entidad sin ánimo de lucro, debidamente constituida, domiciliada en Bogotá, Colombia, identificada con el NIT 860.061.145-0, que sirve de fundamento a la presente oposición es una marca que ha sido declarada notoria por la autoridad nacional competente, es decir que es una marca que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la CLASE 41, que tiene un good will y un status comercial y jurídico, que conlleva necesariamente a la necesidad de protección de las mismas, protección que va más allá del principio de la especialidad

(...) Es claro que, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia, que la marca notoria que sirve de fundamento a la presente oposición, MUJERES A LA PLANCHA en la CLASE 41 ostenta el carácter de tal con anterioridad al momento en que se solicita aquella cuyo registro se pretende impedir, lo que nos permite afirmar que la marca solicitada OPITAS A LA PLANCHA en la CLASE 41 está incurso igualmente en esta otra causal de irregistrabilidad invocada, artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por lo tanto se deba negar su registro.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **KATALINA JUDITH FALLA MARDINI**, dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) En el presente caso, aunque en el escrito de oposición se hace referencia a la Resolución No. 54210 del 19 de septiembre de 2024, por medio de la cual la SIC habría reconocido el carácter notorio de la marca “MUJERES A LA PLANCHA” para el periodo comprendido entre el año 2018 y marzo del año 2023, a la fecha de este trámite no obra prueba idónea, actual ni suficiente que acredite que dicha marca conserva el carácter notorio invocado.

(...) El periodo señalado en la Resolución argüida no afecta en lo absoluto los tiempos que comprenden el actual trámite de registro, dado que, la solicitud se radicó el pasado 21 de abril de 2025, tiempo en el cual las marcas opositoras no contaban, ni cuentan actualmente, con la notoriedad alegada por el opositor. Este hecho se logra constatar en la medida en que la misma parte opositora no argumentó su inconformidad con alguna otra Resolución que le otorgase la calidad de notoriedad en periodos que se relacionen con la solicitud, siendo el único argumento en cuanto a este punto en particular, las apreciaciones dadas por la SIC en la Resolución del año 2024, que, como se dijo, competen a tiempos muy anteriores al actual trámite.

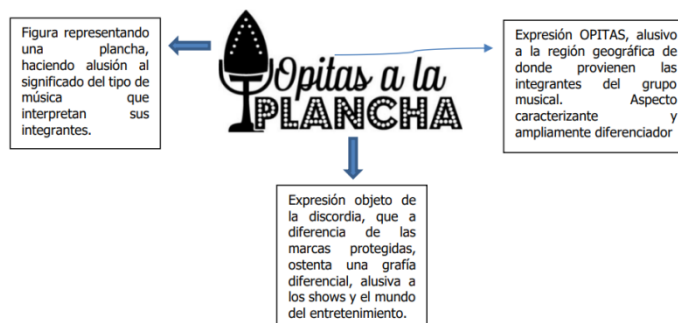
(...) El término “a la plancha”, en el ámbito musical, constituye una expresión coloquial de uso común que ha sido ampliamente difundida en el contexto latinoamericano, especialmente en Colombia. Su empleo no obedece a una categoría técnica o académicamente reconocida en la industria musical, sino que surge de una construcción cultural y popular que alude a un tipo de música melódica, romántica y nostálgica, comúnmente asociada a baladas, boleros y pop latino.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

El origen de la expresión parece estar vinculado, de forma metafórica, al uso del tocadiscos, cuya superficie giratoria ha sido coloquialmente llamada “la plancha”. Así, poner música “a la plancha” haría referencia, de manera figurada, al acto de reproducir dichas canciones en ese dispositivo. Este giro lingüístico ha sido adoptado por el habla popular con un matiz humorístico y nostálgico, sin que ello implique una clasificación formal de estilo musical.

En este contexto, la expresión “a la plancha” se configura como un elemento genérico y de uso común, carente de capacidad distintiva, en tanto hace referencia a una categoría de música ampliamente conocida por los consumidores. El carácter descriptivo de este tipo de expresiones impide que puedan ser apropiadas en exclusiva por un solo titular, pues su uso es necesario para la identificación libre y veraz de productos y servicios en el mercado.

(...) Así las cosas, la naturaleza descriptiva del componente denominativo presente en las marcas protegidas por el opositor, desvirtúan el carácter distintivo y exclusivo de dichos apartados en sus conjuntos marcarios, ante lo cual, deberá la Dirección de Signos Distintivos analizar los elementos adicionales a este, que complementan la solicitud denominada “OPITAS A LA PLANCHA”. Estos elementos se destacan así:



Adicional a lo mencionado en los recuadros, se puede destacar que la marca solicitada presenta una configuración visual que introduce elementos distintivos significativos en el plano perceptivo del consumidor. En ella se integra un componente figurativo original (una representación gráfica que fusiona un micrófono con una plancha de ropa), el cual refuerza visualmente el concepto musical y cultural implícito en el signo. Esta figura, que no está presente en las marcas opositoras, actúa como un elemento diferenciador autónomo. Adicionalmente, la disposición tipográfica también contribuye a su carácter distintivo: mientras “Opitas a la” se presenta en letra cursiva de estilo manuscrito, la palabra “PLANCHA” se destaca en mayúsculas, con diseño de luces en su interior que evocan un entorno escénico o artístico.

(...) Sabrán que se hace referencia a un grupo musical, dedicado a las baladas románticas, en donde sus integrantes tienen un origen claro y determinado. Es decir, se cumple con el factor distintivo en el presente caso.

Ahora bien, no se está en presencia de un público consumidor desentendido y poco perspicaz, por el contrario, se dirigen esta clase de servicios o productos a nichos de personas conocedoras de los grupos musicales o solistas que desean escuchar. Es que el grupo de consumidores al que se dirigen marcas como las registradas o la aquí solicitada, deben pagar o cancelar una boleta para recibir el producto o servicio protegido, lo que significa que no consumirán la oferta sin saber de quién proviene y qué tipo de resultado obtendrán.

(...) En consecuencia, las marcadas diferencias gráficas, visuales y estructurales entre el signo mixto solicitado y los signos puramente nominativos o verbales que lo objetan, sumado a la imposibilidad de monopolizar una expresión de uso común, permiten descartar razonablemente cualquier riesgo de confusión

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

directa o indirecta, y sustentan la plena procedencia del registro solicitado ante la autoridad competente.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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.

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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

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.

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

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° SD2025/0035922

reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitari). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducere, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littera, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(…) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.¹²”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	A GRITO HERIDO MUJERES A LA PLANCHA	FUNDACION TEATRO NACIONAL	SD2022/0066317	11	41	Marca	Registrada	17 feb. 2033
Nominativa	HOMBRES A LA PLANCHA	FUNDACION TEATRO NACIONAL	SD2018/0067485	11	41	Marca	Registrada	27 mar. 2029
Nominativa	MUJERES A LA PLANCHA	FUNDACION TEATRO NACIONAL	SD2016/0043186	10	41	Marca	Registrada	15 may. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.



Ref. Expediente N° SD2025/0035922

Signo solicitado	Signos opositores
	

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”¹⁴

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

¹⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0035922

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁵

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)**
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.**
- d) **Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.**
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.**
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**¹⁷

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁸

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor

¹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹⁸ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁹

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas²⁰ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

¹⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

²⁰ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”²¹

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta conformado por las expresiones **OPITAS A LA PLANCHA**, las dos primeras en letra cursiva, y la última en un diseño especial, junto a un gráfico que asemeja un micrófono en forma de plancha. Por su parte, los signos opositores son de naturaleza nominativa y mixta. Los primeros conformados por las expresiones **HOMBRES A LA PLANCHA** y **MUJERES A LA PLANCHA**, y el mixto conformado por las expresiones **A GRITO HERIDO MUJERES A LA PLANCHA** dispuestas dentro de un recuadro.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

Cabe precisar que dentro del signo solicitado y del signo opositor mixto es el elemento nominativo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por las expresiones **OPITAS A LA PLANCHA**, incorpora parte importante de la estructura gramatical que caracteriza a los signos antecedentes: **HOMBRES A LA PLANCHA**, **MUJERES A LA PLANCHA** y **A GRITO HERIDO MUJERES A LA PLANCHA**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, en especial cuando tanto la expresión **OPITAS** como los términos **HOMBRES** y **MUJERES**, están haciendo referencia a seres humanos, a personas, en un caso del género masculino, en el otro del género femenino, y en el signo solicitado, a personas provenientes de una región determinada: Huila, por tanto el uso de la frase **A LA PLANCHA** se hace como el adjetivo que califica a este tipo de personas, con lo cual se transmite una idea semejante en la mente del consumidor.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas²², la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de la misma frase **A LA PLANCHA** en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

²¹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

²² El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: “...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial.”

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

En efecto, la confundibilidad indirecta²³ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.²⁴

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión indirecta.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Servicios

SD2022/0066317 **(41):** Servicios de entretenimiento, organización y producción de conciertos, Producción de películas y series de televisión; producción de espectáculos de entretenimiento con cantantes; producción de espectáculos escénicos; producción de grabaciones de audio y vídeo; producción de grabaciones originales; producción de obras de teatro; producción de programas de audio y video de entretenimiento; producción de programas de radio y televisión; grabación, producción y distribución de películas, grabaciones de vídeo y de audio, programas de radio y televisión; organización, producción,

²³ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.
(...)”

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

²⁴ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0035922

presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades de entretenimiento.

SD2018/0067485 (41): Presentación de películas, espectáculos, obras de teatro y representaciones musicales; organización de eventos culturales; realización de eventos culturales.

SD2016/0043186 (41): Actividades culturales; presentación de actuaciones musicales; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 41° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 41°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los servicios relacionados, al coincidir en la identificación de servicios de entretenimiento y actividades culturales.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los servicios que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

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.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
	FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL	Cl. 41: Presentación de actuaciones musicales; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales.

Pronunciamientos previos respecto de la notoriedad de la marca MUJERES A LA PLANCHA:

Mediante Resolución No. 54210 de fecha 19 de septiembre de 2024, expedida dentro del Expediente Administrativo SD2023/0010277, se declaró la notoriedad de la Marca **“MUJERES A LA PLANCHA”** (Mixta), para identificar “presentación de actuaciones musicales; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales”, comprendidos en la clase 41° de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo comprendido entre el año 2018 y el mes de marzo de 2023.



Ref. Expediente N° SD2025/0035922

Sobre el estatus de notoriedad

Sobre el estatus de notoriedad del signo opositor, esta Oficina recalca que el grado de notoriedad de una marca puede variar con el tiempo, es decir que una marca notoria en el pasado puede no serlo en la actualidad.

Ahora bien, en el presente caso, la fecha de solicitud del signo objeto de análisis se encuentra en un periodo considerablemente cercano al último periodo de declaratoria de notoriedad. En otras palabras, la solicitud de registro efectuada el 21 de abril de 2025, se realizó a los dos años y 21 días del periodo hasta el cual se ha extendido la notoriedad de la marca MUJERES A LA PLANCHA, es decir, marzo de 2023.

Partiendo de ello, esta Dirección puede estimar que dicho estatus persiste desde esa fecha y hasta la fecha de presentación de la solicitud, por ende, está Dirección procederá con el análisis entre las marcas, siendo improcedente extender los efectos de dicha notoriedad y proceder con el análisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
	

Riesgo de confusión

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Volviendo al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, así como el grado de recordación del signo opositor, el mismo ha sido considerado como notorio.

La Dirección encuentra que, la configuración de los signos si genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se confundan debido a las semejanzas que presentan, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas y por lo mismo adquirir el servicio que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo un servicio ofrecido por el mismo empresario titular de la marca notoria (confusión indirecta).

Analizando la estructura gramatical de los signos cotejados, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por las expresiones OPITAS A LA PLANCHA, incorpora parte importante de la estructura gramatical que caracteriza al signo notorio MUJERES A LA PLANCHA, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, en especial cuando tanto la expresión OPITAS como el término MUJERES, están haciendo



Ref. Expediente N° SD2025/0035922

referencia a seres humanos, a personas, en un caso del género femenino, y en el signo solicitado, a personas provenientes de una región determinada: Huila; por tanto el uso de la frase A LA PLANCHA se hace como el adjetivo que califica a este tipo de personas, con lo cual se transmite una idea semejante en la mente del consumidor.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de la marca notoria, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de la misma frase **A LA PLANCHA** en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los servicios que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a la marca notoria.

Adicionalmente, existe relación de conexidad entre los servicios identificados en la medida en que el signo solicitado pretende identificar servicios de entretenimiento y actividades culturales, dentro de los cuales se encuentran los servicios identificados bajo la marca notoria, como son las presentación de actuaciones musicales y los servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irreregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por **FUNDACION TEATRO NACIONAL**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **OPITAS A LA PLANCHA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza²⁵, solicitada por **KATALINA JUDITH FALLA MARDINI**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **KATALINA JUDITH FALLA MARDINI**, solicitante del registro y a **FUNDACION TEATRO NACIONAL** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de noviembre de 2025

²⁵ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0035922



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS