

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 97154

Ref. Expediente N° SD2025/0003590

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 19 de enero de 2025, Santiago Botero Calderon, solicitó el registro de la Marca ST SANTURY (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

35: Servicios de abastecimiento de prendas de vestir para terceros; servicios de adquisición de prendas de vestir para terceros; servicios de distribución comercial al por mayor de prendas de vestir; servicios de venta minorista y mayorista de prendas de vestir, zapatos, calzado, artículos de sombrerería y accesorios de moda.

Ref. Expediente N° SD2025/0003590

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	SANCTUARY	ALEXANDER MONTROYA VILLEGAS	12062896	10	25	Marca	Registrada	22 mar. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0003590

El signo solicitado	La marca registrada
 SANTURY	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados ST SANTURY y SANCTUARY son similarmente confundibles.

En efecto, al realizar un examen en conjunto se advierte que, desde el punto de vista ortográfico, ambos signos comparten la estructura dominante S-A-N-T-U-R-Y, diferenciándose únicamente el signo solicitado del signo antecedente por la supresión de las letras “C” y “A” y la adición del elemento secundario “ST”. En ese sentido, tales diferencias resultan insuficientes para desvirtuar la percepción de semejanza en el consumidor, pues se ubican en posiciones que no alteran de manera significativa la impresión general del signo.

En el plano fonético, la pronunciación sucesiva de los vocablos revela una cadencia sonora muy próxima, derivada de la coincidencia en los fonemas iniciales / SAN / SAN / y finales / TURY / CTUARY /, que producen un impacto sonoro prácticamente idéntico en el consumidor.

En consecuencia, esta Dirección observa que el elemento nominativo de cada signo es 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 productos y servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial de este. Si bien el signo solicitado es de naturaleza mixta y presenta una tipografía especial que reproduce la denominación solicitada, junto con un elemento grafico en forma de círculos y líneas, estas características no resultan suficientes para diferenciar los signos en el mercado.

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 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



Ref. Expediente N° SD2025/0003590

conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 35: Servicios de abastecimiento de prendas de vestir para terceros; servicios de adquisición de prendas de vestir para terceros; servicios de distribución comercial al por mayor de prendas de vestir; servicios de venta minorista y mayorista de prendas de vestir, zapatos, calzado, artículos de sombrerería y accesorios de moda.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente Productos

12062896 Clase 25: Ropa casual para hombre, ropa casual para mujer, calzado casual para hombre y mujer.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 internacional. Principio de Sustituibilidad

En el presente asunto, esta Dirección observa que productos como ropa y calzado casual, pueden ser sustituidos por el consumidor por productos consistentes en prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Ello obedece a que, en términos funcionales y de destinación, los bienes satisfacen la misma necesidad del consumidor referente al uso de vestimenta. Así, la ropa y el calzado casual se encuentran dentro de la categoría más amplia de prendas de vestir y calzado, de modo que el consumidor percibirá dichos productos como opciones intercambiables y equivalentes para cumplir la misma finalidad. Además, en el mercado actual, resulta habitual que los establecimientos que comercializan ropa y calzado casual ofrezcan simultáneamente prendas de vestir en general, zapatos de diversos estilos y artículos de sombrerería, lo cual refuerza el riesgo de asociación en el consumidor. Finalmente, la sustituibilidad entre los productos identificados con las marcas comparadas, determina que exista un grado relevante de conexidad competitiva en el mercado, lo cual impide el registro del signo solicitado.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 y servicios de la clase 35 internacional. Principio de Razonabilidad

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° SD2025/0003590

Aun cuando se trata de productos y servicios que, en virtud de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentran en el mismo numeral, no puede desconocerse que pertenecen al mismo género vinculado al sector de la moda y prendas de vestir, por lo que el consumidor podría razonablemente entender que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos ha incursionado dentro del mismo género para otro sector. En el caso que nos ocupa, el consumidor podría pensar equivocadamente que los productos de ropa y calzado, junto con los servicios de comercialización reivindicados en los signos cotejados tienen un mismo origen empresarial, toda vez que, debido a las prácticas habituales del mercado, resulta común que un mismo empresario abarque simultáneamente la producción de bienes y la prestación de servicios de abastecimiento, distribución y venta de los mismos productos a los cuales se dedica. En consecuencia, los consumidores podrían inferir razonablemente que los productos y servicios son proporcionados por un mismo empresario, lo cual no corresponde con la realidad.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ST SANTURY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Santiago Botero Calderon, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ST SANTURY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Santiago Botero Calderon, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Santiago Botero Calderon, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

⁵ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

35: Servicios de abastecimiento de prendas de vestir para terceros; servicios de adquisición de prendas de vestir para terceros; servicios de distribución comercial al por mayor de prendas de vestir; servicios de venta minorista y mayorista de prendas de vestir, zapatos, calzado, artículos de sombrerería y accesorios de moda.

⁶ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

35: Servicios de abastecimiento de prendas de vestir para terceros; servicios de adquisición de prendas de vestir para terceros; servicios de distribución comercial al por mayor de prendas de vestir; servicios de venta minorista y mayorista de prendas de vestir, zapatos, calzado, artículos de sombrerería y accesorios de moda.

Resolución N° 97154

Ref. Expediente N° SD2025/0003590

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS