

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102796

Ref. Expediente N° SD2025/0051071

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 28 de mayo de 2025, **Henry Alexander Mongui Zambrano** solicitó el registro de la Marca **vulkana** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 43 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1069, 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**

<sup>1</sup> **43:** Servicios de bares de café y té; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar.

**44:** Alquiler de toallas y salidas de baño para saunas; facilitación de instalaciones de sauna; puesta a disposición de servicios de sauna, salones de belleza, peluquerías y masajes; servicios cryosauna; servicios de sauna; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; alquiler de toallas y albornoces para instalaciones de spa; alquiler de toallas y salidas de baño para instalaciones de spa; servicios de spa; servicios de spa al aire libre; servicios de spa en interior; alquiler de cabinas de baño turco portátiles; puesta a disposición de instalaciones de baños turcos; servicios de baños turcos; servicios de crioterapia; masajes; masajes con piedras calientes; masajes de aromaterapias; masajes deportivos; masajes descontracturantes; masajes en el trabajo; masajes para embarazadas; masajes relajantes; masajes suecos; masajes terapéuticos; masajes terapéuticos con plantas aromáticas; masajes terapéuticos con plantas medicinales; servicios de masajes; servicios de masajes de pies; servicios de masajes tradicionales japoneses; servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina.



Ref. Expediente N° SD2025/0051071

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 tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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      | VULCANO GASTRO BAR | JHON FREDY FONSECA SANCHEZ | SD2021/0076078 | 11   | 41, 43 | Marca   | Registrada | 01/04/2032 |
| Nominativa | VULCANO            | PROFICOL S.A.              | 95061720       | 7    | 5      | Marca   | Registrada | 31/05/2026 |

Los signos a comparar son los siguientes:

<sup>2</sup> •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. (...)."

<sup>3</sup> 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° SD2025/0051071

| El signo solicitado                                                               | Las marcas registradas                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>VULCANO (Nominativa)</p> |

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 0110-IP-2013 señala lo siguiente:

*“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, 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, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 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 son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **vulkana** reproduce parcialmente los signos antecedentes **VULCANO GASTRO BAR**, **VULCANO**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Al realizar el cotejo sucesivo entre el signo solicitado **VULKANA** y los signos antecedentes **VULCANO** y **VULCANO GASTRO BAR**, esta Dirección observa que los signos enfrentados presentan similitud ortográfica. En efecto, los elementos nominativos comparados comparten la secuencia dominante **“VULCAN/VULKAN”**.



Ref. Expediente N° SD2025/0051071

La sustitución de la consonante “C” por la letra “K” constituye una modificación de carácter menor que no altera la estructura ni la impresión general de los signos, toda vez que ambas representan fonéticamente el mismo sonido.

Desde la perspectiva fonética, la pronunciación de **VULKANA** y **VULCANO** resulta prácticamente idéntica, debido a que las sílabas “KAN” y “CAN” reproducen el mismo fonema /k/ en español. De este modo, el impacto sonoro general de los signos es sustancialmente coincidente, por cuanto la diferencia radica únicamente en la vocal final (“A” vs. “O”), variación que no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la cercanía auditiva entre los signos. Así, el consumidor podrá inferir se trata de una nueva línea de negocios de la marca antecedentes que ya conoce.

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 servicios<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**43:** Servicios de bares de café y té; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar.

**44:** Alquiler de toallas y salidas de baño para saunas; facilitación de instalaciones de sauna; puesta a disposición de servicios de sauna, salones de belleza, peluquerías y masajes; servicios cryosauna; servicios de sauna; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; alquiler de toallas y albornoces para instalaciones de spa; alquiler de toallas y salidas de baño para instalaciones de spa; servicios de spa; servicios de spa al aire libre; servicios de spa en interior; alquiler de cabinas de baño turco portátiles; puesta a disposición de instalaciones de baños turcos; servicios de baños turcos; servicios de crioterapia; masajes; masajes con piedras calientes; masajes de aromaterapias; masajes deportivos; masajes descontracturantes; masajes en el trabajo; masajes para embarazadas; masajes relajantes; masajes suecos; masajes terapéuticos; masajes terapéuticos con plantas aromáticas; masajes terapéuticos con plantas medicinales; servicios de masajes; servicios de masajes de pies; servicios de masajes tradicionales

<sup>4</sup> 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.

Resolución N° 102796

Ref. Expediente N° SD2025/0051071

japoneses; servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina.

Los signo previamente registrados identifican:

| Expedientes | Producto y servicios |
|-------------|----------------------|
|-------------|----------------------|

|                |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD2021/0076078 | (43): restaurantes; servicios de restauración, servicios de bar, servicios de comida a la mesa. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 95061720 | (5): todos los productos comprendidos en la clase 5. |
|----------|------------------------------------------------------|

**Frente a los servicios de la Clase 43 pretendidos por el signo solicitado y los servicios de la Clase 43 de la marca previamente registrada**

**Identidad:** Para esta Dirección, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos y servicios que, en una misma clase se pueden encontrar allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los servicios confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de servicios (identidad), los cuales versan sobre “**servicios de restauración, servicios de bar**” comprendidos en la **Clase 43**, lo que conlleva a que compartan naturaleza y destinación.

En este contexto entre los servicios antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos y servicios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los servicios son **idénticos**.

**Frente a los servicios de la Clase 44 pretendidos por el signo solicitado y los productos de la Clase 5 de la marca previamente registrada**

**Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario).**

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) *puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial*”.

En cuanto a la comparación de los productos y servicios, esta Dirección advierte que el signo solicitado pretende distinguir una amplia gama de servicios de la clase 44, consistentes en “*alquiler de toallas y salidas de baño para saunas; facilitación de instalaciones de sauna; puesta a disposición de servicios de sauna, salones de belleza, peluquerías y masajes; servicios cryosauna; servicios de sauna; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; alquiler de toallas y albornoces para instalaciones de spa; alquiler de toallas y salidas de baño para instalaciones de spa; servicios de spa; servicios de spa al aire libre; servicios de spa en interior; alquiler de cabinas de baño turco portátiles*;

Ref. Expediente N° SD2025/0051071

*puesta a disposición de instalaciones de baños turcos; servicios de baños turcos; servicios de crioterapia; masajes; masajes con piedras calientes; masajes de aromaterapias; masajes deportivos; masajes descontracturantes; masajes en el trabajo; masajes para embarazadas; masajes relajantes; masajes suecos; masajes terapéuticos; masajes terapéuticos con plantas aromáticas; masajes terapéuticos con plantas medicinales; servicios de masajes; servicios de masajes de pies; servicios de masajes tradicionales japoneses; servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina.”*

Por su parte, el signo previamente registrado ampara “*todos los productos comprendidos en la clase 5*”, entre los cuales se encuentran productos farmacéuticos, preparaciones médicas, suplementos dietéticos, productos sanitarios, desinfectantes y demás bienes destinados al tratamiento, prevención o alivio de condiciones de salud.

Al respecto, esta Dirección considera que, si bien los productos de la clase 5 y los servicios de la clase 44 no hacen parte de la misma clase, sí existe entre ellos una relación razonable que permite que el consumidor atribuya un origen empresarial común. En efecto, los servicios de salud, terapias, bienestar y tratamientos corporales suelen ser prestados por establecimientos, clínicas o centros especializados que también comercializan o recomiendan productos farmacéuticos, suplementos, ungüentos, analgésicos tópicos o preparaciones comprendidos en la Clase 5 destinadas al apoyo del tratamiento ofrecido.

Así, no resulta ajeno al mercado que un mismo agente económico participe simultáneamente en la prestación de servicios terapéuticos y en la oferta de productos farmacéuticos o sanitarios que se integran al proceso de tratamiento, prevención o recuperación. De esta forma, la coexistencia de productos de la clase 5 y servicios de la clase 44 bajo un mismo origen empresarial es razonable y frecuente, por lo que existe la posibilidad de que el consumidor asocie equivocadamente los signos enfrentados si estos llegaran a coexistir en el mercado.

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 **vulkana** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por Henry Alexander Mongui Zambrano, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Negar el registro de la Marca **vulkana** (Mixta) para distinguir

<sup>5</sup> 43: Servicios de bares de café y té; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafetería; servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar.

Resolución N° 102796

Ref. Expediente N° SD2025/0051071

servicios comprendidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>6</sup>, solicitada por **Henry Alexander Mongui Zambrano**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar de esta resolución a Henry Alexander Mongui Zambrano, 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.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 4 de diciembre de 2025



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>6</sup> **44:** Alquiler de toallas y salidas de baño para saunas; facilitación de instalaciones de sauna; puesta a disposición de servicios de sauna, salones de belleza, peluquerías y masajes; servicios cryosauna; servicios de sauna; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; alquiler de toallas y albornoces para instalaciones de spa; alquiler de toallas y salidas de baño para instalaciones de spa; servicios de spa; servicios de spa al aire libre; servicios de spa en interior; alquiler de cabinas de baño turco portátiles; puesta a disposición de instalaciones de baños turcos; servicios de baños turcos; servicios de crioterapia; masajes; masajes con piedras calientes; masajes de aromaterapias; masajes deportivos; masajes descontracturantes; masajes en el trabajo; masajes para embarazadas; masajes relajantes; masajes suecos; masajes terapéuticos; masajes terapéuticos con plantas aromáticas; masajes terapéuticos con plantas medicinales; servicios de masajes; servicios de masajes de pies; servicios de masajes tradicionales japoneses; servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina.