

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 107033

Ref. Expediente N° SD2025/0051692

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 29 de mayo de 2025, FONDO DE EMPLEADOS PRESENTE, solicitó el registro de la Marca Viajes presente (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1076, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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,

¹ 39: Organización de viajes; servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; reserva de viajes a través de oficinas de turismo; suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0051692

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	Presente Agencia de Viajes S.A.S	FABIO LEON GIRALDO MARTINEZ	SD2017/0018344	11	39, 43	Marca	Registrada	11 sept. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0051692

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado VIAJES PRESENTE, es similarmente confundible con el signo previamente registrado PRESENTE AGENCIA DE VIAJES S.A.S., similitudes que los hacen confundibles en el campo conceptual. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto, relacionado con “viajes” en tanto que ambos signos comparten las partículas “viajes” y “presente”, lo que fácilmente puede crear un riesgo errado de asociación en el público consumidor.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Dicho esto, ha de tenerse en cuenta que -viaje(s)- para la Real Academia Española es la *acción o el efecto de viajar*⁴, y por otra parte, -presente- hace referencia al *tiempo actual, al ahora*⁵, por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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 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 servicios⁶.

⁴ <https://www.rae.es/desen/viaje>.

⁵ <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/presente>

⁶ 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° SD2025/0051692

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

39: Organización de viajes; servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; reserva de viajes a través de oficinas de turismo; suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2017/0018344

(39): Consultoría en viajes; reservas de viajes.

(43): Servicios de reserva de alojamiento en hoteles prestados por agencias de viajes.

Conexidad competitiva entre servicios de la misma clase 39 (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están 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 entre los signos confrontados toda vez que, el signo solicitado pretende amparar servicios de la clase 39 tales como “*reserva de viajes a través de oficinas de turismo; suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte*” y la marca previamente registrada ampara en la misma clase 39 servicios de “*consultoría en viajes; reservas de viajes*” los cuales, a pesar de que textualmente no son idénticos, si lo son en cuanto a la finalidad que persiguen.

De igual forma, frente a los servicios que comprende la marca previamente registrada, y los otros servicios que pretende el signo solicitado en la misma clase 39, a saber “*organización de viajes; servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo*”, es claro que existe entre ambas coberturas una alta similitud, naturaleza y finalidad. En ambos casos se trata de servicios directamente relacionados con la planificación y desarrollo de viajes o planes turísticos, usualmente ofrecidos por agencias especializadas.

Dicho lo anterior, es factible concluir que, en lo que respecta a los servicios de la clase 39, los signos en conflicto guardan una conexidad competitiva por identidad y finalidad en el entendido que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

Finalmente, en relación con los servicios enfrentados, existe también la posibilidad que el consumidor los vincule, puesto que ambos grupos de servicios de la clase 39 se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, tales como *plataformas web y páginas oficiales de turismo, redes sociales con contenido promocional, anuncios patrocinados en motores de búsqueda, blogs y portales especializados en viajes, marketplaces de reservas y comparadores de tarifas, así como correos electrónicos corporativos y newsletters dirigidos a potenciales viajeros; de igual forma, se utilizan medios físicos como material publicitario en aeropuertos, terminales, agencias y centros comerciales, participación en ferias y vitrinas turísticas, alianzas con hoteles, aerolíneas u operadores*

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° SD2025/0051692

turísticos, además de medios tradicionales como radio y prensa, todos orientados a captar usuarios interesados en planificación y asesoría para viajes, entre otros, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 39 con servicios de la clase 43 (Razonabilidad)

En el presente análisis, esta Dirección encuentra razonable que los servicios solicitados en la clase 39 como *“organización de viajes; servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; reserva de viajes a través de oficinas de turismo; suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte”* sean fácilmente ofrecidos por el mismo empresario de la marca previamente registrada en la clase 43, el cual comprende servicios de *“reserva de alojamiento en hoteles prestados por agencias de viajes”*, los cuales, a pesar de estar ubicados en clases diferentes del nomenclador Internacional, guardan una estrecha relación, pues dichos servicios, en el mayor de los casos, es inherente a los servicios turísticos o de viaje que comprende la clase 39, lo que determina la posibilidad real de que los consumidores le indilguen a los signos en conflicto un mismo origen o relación empresarial, derivado de la prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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 **Viajes presente** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por FONDO DE EMPLEADOS PRESENTE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FONDO DE EMPLEADOS PRESENTE, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 15 de diciembre de 2025

⁷ 39: Organización de viajes; servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo; reserva de viajes a través de oficinas de turismo; suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte.

Resolución N° **107033**

Ref. Expediente N° SD2025/0051692



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

