

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1079

Ref. Expediente N° SD2025/0084424

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 16 de septiembre de 2025, **KELYAM RECORDS SAS** solicitó el registro de la Marca **FORASTERO** (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9, 25, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1081, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERA: 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 9: Grabaciones y contenidos digitales.

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

35: Representación y gestión artística.

41: Presentaciones en vivo, espectáculos.

Ref. Expediente N° SD2025/0084424

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	FORASTEROS.CO	Mario Alejandro Atencia Acosta	SD2025/0004014	12	41	Marca	Registrada	19/11/2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
² La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que la conforman, analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo o su equivalente, procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no puede realizarlo en momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que la confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del examinador, es decir, ¿cómo percibe el producto o servicio es captado por el consumidor? ³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por productos y/o servicios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. En cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, cuando al ser intercambiados entre sí. La sustitución se presenta cuando un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustitución, se debe tener en cuenta el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su función, su 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.	signo debe ser diferente al primero. No es suficiente para la distinción o de asociación entre los productos o servicios (o servicios) en el análisis de la conexión entre los productos o servicios. FORASTEROS.CO

Ref. Expediente N° SD2025/0084424

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“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 **FORASTERO** reproduce la parte relevante del signo antecedente **FORASTEROS.CO**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Desde el punto de vista ortográfico y fonético, se observa que ambos signos comparten la expresión FORASTERO. El signo solicitado FORASTERO se reproduce íntegramente y únicamente se diferencia del signo antecedente por la adición de la letra final “S” y del sufijo “.CO” en este último.

Al respecto, esta Dirección ha señalado de manera reiterada que las variaciones mínimas, tales como el uso del singular o plural, no son suficientes para generar una diferenciación clara cuando el elemento esencial del signo se mantiene inalterado. En el presente caso, la diferencia entre FORASTERO y FORASTEROS resulta insuficiente para neutralizar la alta similitud derivada de la coincidencia casi total de su estructura denominativa.

De igual forma, el agregado del sufijo “.CO” en el signo antecedente no le otorga una distintividad relevante, toda vez que este corresponde a un indicador de dominio de nivel superior asociado a Colombia, el cual carece de fuerza distintiva marcaria y suele ser percibido por el consumidor como un elemento accesorio o meramente informativo, sin incidencia significativa en la identificación del origen empresarial.

Desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la misma idea de “persona ajena o extranjera”, sin que exista una diferenciación semántica que permita al consumidor

Ref. Expediente N° SD2025/0084424

establecer una clara distinción entre ellos. Por el contrario, dicha coincidencia conceptual refuerza la similitud de los signos enfrentados.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los productos y/o servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

- 9 Grabaciones y contenidos digitales.
- 35 Representación y gestión artística.
- 41 Presentaciones en vivo, espectáculos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
------------	-----------

SD2025/0004014	(41): Producción de películas, programas audiovisuales y de televisión; servicios de edición y edición de postproducción en el ámbito de los vídeos, programas audiovisuales y películas.
-----------------------	--

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”*.

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 (dentrífico) 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° SD2025/0084424

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran, entre otros, grabaciones y contenidos digitales de la clase 9, servicios de representación y gestión artística de la clase 35, así como presentaciones en vivo y espectáculos de la clase 41. Por su parte, el signo previamente registrado ampara servicios de producción de películas, programas audiovisuales y de televisión, así como servicios de edición y postproducción de contenidos audiovisuales, igualmente comprendidos en la clase 41.

Al respecto, esta Dirección observa que los productos y servicios confrontados se inscriben dentro del mismo sector económico del entretenimiento y la industria audiovisual, y guardan entre sí una relación, en la medida en que la producción audiovisual constituye una fase previa o paralela a la explotación de contenidos digitales, la gestión de artistas y la realización de espectáculos en vivo.

En efecto, resulta razonable que una misma empresa se dedique de manera integral a la producción, edición y postproducción de contenidos audiovisuales, así como a su difusión, explotación comercial y presentación al público, ya sea a través de grabaciones digitales, plataformas de distribución, espectáculos en vivo o mediante la representación y gestión de artistas vinculados a dichos contenidos.

Así mismo, los productos y servicios analizados comparten finalidad, en tanto se orientan a la creación, difusión y explotación de contenidos de entretenimiento; público consumidor, conformado por usuarios y consumidores de productos y servicios culturales y audiovisuales; y canales de comercialización, tales como plataformas digitales, eventos culturales y espectáculos, lo cual refuerza la posibilidad de que el consumidor medio asocie dichos productos y servicios a un mismo origen empresarial.

En consecuencia, esta Dirección concluye que entre los productos y servicios amparados por los signos en conflicto existe una relación estrecha desde el punto de vista comercial y económico, que permite afirmar que pueden ser ofrecidos por un mismo empresario, configurándose así una conexión competitiva suficiente.

Por lo tanto, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las 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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 25 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de las clases restantes, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado

Resolución N° 1079

Ref. Expediente N° SD2025/0084424

para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)"

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **FORASTERO** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por KELYAM RECORDS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **FORASTERO** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por KELYAM RECORDS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca **FORASTERO** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por KELYAM RECORDS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS