

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 8261

Ref. Expediente N° SD2025/0074361

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 25 de julio de 2025, ÁLVARO MONTOYA NARANJO, solicitó el registro de la Marca SABIOS BALONCESTO (Mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, 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

¹ 25: Prendas de vestir de deporte; Uniformes de deporte; Camisetas de deporte; Prendas de vestir.

41: Organización de competiciones deportivas; organización y dirección de eventos deportivos; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; academias [educación]; actividades recreativas y deportivas; clases de actividades física; clases de deportes; consultoría sobre entrenamiento físico; cursos, coaching e instrucción de deportes; entrenamiento deportivo; clases de baloncesto; instrucción sobre baloncesto; entretenimiento en forma de partidos de baloncesto; organización, realización y dirección de partidos de baloncesto; organización y dirección de competiciones y juegos deportivos en el ámbito del baloncesto; entretenimiento en forma de torneos deportivos; organización de actividades deportivas; organización de congresos; organización de seminarios; organización, preparación y realización de partidos de baloncesto; publicación de libros, diarios y publicaciones periódicas.

Ref. Expediente N° SD2025/0074361

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.

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 la 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	SABIOS	EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A.S	13114738	9	41	Marca	Registrada	31 ene. 2034

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° SD2025/0074361

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión al público consumidor. En efecto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, en la medida en que la expresión solicitada “SABIOS BALONCESTO” reproduce de manera íntegra el elemento denominativo “SABIOS”, el cual constituye la totalidad de la marca registrada “SABIOS” y el componente de mayor fuerza distintiva y recordación dentro del conjunto marcario. La adición del término “BALONCESTO” no resulta suficiente como criterio diferenciador, por tratarse de una expresión descriptiva que alude a la disciplina deportiva y no altera la percepción del elemento principal reproducido.

Desde el punto de vista fonético, al pronunciarse las denominaciones SABIOS BALONCESTO y SABIOS, se genera un impacto sonoro similar, toda vez que el consumidor promedio centrará su atención en la expresión “SABIOS”, que conserva la misma disposición de fonemas y cadencia en ambos signos. En vista de ello, las similitudes referidas podrían inducir en error al público, quien podría considerar que se encuentra ante una modificación del signo protegido, una línea deportiva o una extensión



Ref. Expediente N° SD2025/0074361

asociada a la marca previamente registrada, configurándose así un riesgo de confusión y de asociación que impide su coexistencia pacífica 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/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 servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

41: Organización de competiciones deportivas; organización y dirección de eventos deportivos; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; academias [educación]; actividades recreativas y deportivas; clases de actividades física; clases de deportes; consultoría sobre entrenamiento físico; cursos, coaching e instrucción de deportes; entrenamiento deportivo; clases de baloncesto; instrucción sobre baloncesto; entretenimiento en forma de partidos de baloncesto; organización, realización y dirección de partidos de baloncesto; organización y dirección de competiciones y juegos deportivos en el ámbito del baloncesto; entretenimiento en forma de torneos deportivos; organización de actividades deportivas; organización de congresos; organización de seminarios; organización, preparación y realización de partidos de baloncesto; publicación de libros, diarios y publicaciones periódicas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 13114738, clase (41): Servicios educativos, información educativa facilitada en línea desde una base de datos informática o internet, facilitación de exámenes y evaluaciones educativas por ordenador, suministro de publicaciones electrónicas en línea.

Para la Dirección, es dado concluir que existe una conexidad competitiva por principio de razonabilidad entre los servicios que el signo solicitante pretende proteger en la clase 41, a saber: “Organización de competiciones deportivas; organización y dirección de eventos deportivos; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; academias [educación]; actividades recreativas y deportivas; clases de actividades física; clases de deportes; consultoría sobre entrenamiento físico; cursos, coaching e instrucción de deportes;

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° SD2025/0074361

entrenamiento deportivo; clases de baloncesto; instrucción sobre baloncesto; entretenimiento en forma de partidos de baloncesto; organización, realización y dirección de partidos de baloncesto; organización y dirección de competencias y juegos deportivos en el ámbito del baloncesto; entretenimiento en forma de torneos deportivos; organización de actividades deportivas; organización de congresos; organización de seminarios; organización, preparación y realización de partidos de baloncesto; publicación de libros, diarios y publicaciones periódicas”, y los servicios previamente amparados por los signos registrados en la misma clase 41, consistentes en: “Servicios educativos, información educativa facilitada en línea desde una base de datos informática o internet, facilitación de exámenes y evaluaciones educativas por ordenador, suministro de publicaciones electrónicas en línea.”.

Esta conexidad se configura atendiendo a la dinámica real del mercado, en la cual los servicios educativos y la provisión de contenidos formativos en línea suelen desplegarse de manera integrada con actividades de formación práctica, entrenamiento, academias y clubes deportivos, así como con la organización de eventos, congresos y seminarios, especialmente cuando existe un enfoque especializado (por ejemplo, formación y competencia en baloncesto). En efecto, es común que un mismo origen empresarial ofrezca, bajo una misma marca, programas que combinan instrucción, entrenamiento y actividades deportivas, junto con información educativa en línea, evaluaciones, publicaciones electrónicas y materiales formativos, a través de canales coincidentes como plataformas digitales, bases de datos, academias, clubes, instituciones de formación y organizadores de eventos. Por ello, resulta razonable que el consumidor medio asuma que los servicios solicitados, incluidas las clases, coaching, entrenamiento, organización de torneos y publicación de libros o publicaciones periódicas, provienen del mismo empresario que ofrece servicios educativos en línea, evaluaciones por ordenador y suministro de publicaciones electrónicas, o de empresas económicamente vinculadas.

En consecuencia, la coexistencia de los signos podría generar un riesgo de confusión indirecta, al inducir al consumidor a creer que los servicios solicitados en la clase 41 se encuentran vinculados económica o comercialmente con los titulares de los registros previamente concedidos en la clase 41, afectando la clara identificación de su procedencia empresarial.

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 la clase restante, 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 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

Resolución N° 8261

Ref. Expediente N° SD2025/0074361

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 SABIOS BALONCESTO (Mixta) para distinguir la servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por ÁLVARO MONTOYA NARANJO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ÁLVARO MONTOYA NARANJO, 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, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 9 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS