

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19262

Ref. Expediente N° SD2025/0079766

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 9 de agosto de 2025, FREDY ALEXANDER VILLAMIL VALENCIA, solicitó el registro de la Marca Delian club (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 41: Formación sobre música y servicios de entretenimiento; puesta a disposición de servicios de entretenimiento por radio y televisión; servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales.

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° SD2025/0079766

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	DALYAN	DANIEL FRANCISCO PAEZ BERMÚDEZ	SD2020/0031998	11	41	Marca	Registrada	01 dic. 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0079766

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”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados Delian club y DALYAN son similarmente confundibles.

En efecto, de manera inicial, al cotejar los conjuntos marcarios se evidencia que son símiles desde el campo fonético, lo anterior, tomando en cuenta que al pronunciarlos de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, a saber: DELIAN/DALYAN - DELIAN/DALYAN - DELIAN/DALYAN, sumado a ello, la dicción entre

Ref. Expediente N° SD2025/0079766

las sílabas que se resalta a continuación: DE-LIAN y DA-LYAN genera un impacto sonoro idéntico, pues se requiere igual articulación para pronunciar, la sonoridad de las letras “i” y “y” acompañadas de la consonante “L” es la misma.

Por otra parte, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográficamente, lo anterior, toda vez que los signos están compuestos por similar sucesión consonántica y vocálica, como se evidencia a continuación: “D-L-A-N”, principian por la misma consonante “D” y finalizan con la combinación “AN”.

Finalmente, si bien la marca posee un arte particular, dados los elementos coincidentes en ambos signos es dado pensar que el consumidor puede interpretar que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce, hecho contrario a la realidad.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 41: Formación sobre música y servicios de entretenimiento; puesta a disposición de servicios de entretenimiento por radio y televisión; servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales.

El signo previamente registrado identifica:

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

SD2020/0031998	Clase 41: Agencias de modelos para artistas; servicios de artistas del espectáculo; servicios recreativos prestados por artistas del espectáculo; alquiler de grabaciones fonográficas y musicales; alquiler de instrumentos musicales; composición y transcripción musical por cuenta de terceros; enseñanza en el ámbito musical; facilitación de acceso a espectáculos de entretenimiento televisivos, musicales y de vídeo a través de un sitio web interactivo; organización de espectáculos cinematográficos y musicales, acontecimientos culturales y deportivos, así como de espectáculos en vivo; organización
-----------------------	--

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° SD2025/0079766

de espectáculos cinematográficos, espectáculos musicales en vivo y acontecimientos culturales y deportivos; organización de representaciones musicales en directo; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales; presentación de espectáculos en directo a cargo de grupos musicales; presentación de películas, espectáculos, obras de teatro y representaciones musicales; presentación de representaciones musicales; producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; producción musical; producción y dirección de eventos musicales y radiofónicos en forma de programas de radio y televisión en directo; producción y edición musical; publicación de textos musicales; puesta a disposición de publicaciones electrónicas en línea no descargables, en el ámbito musical; servicios de composición musical; servicios de edición musical; servicios de edición de postproducción en los ámbitos musical, de vídeos y de películas; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales; servicios de entretenimiento musical; servicios de espectáculos teatrales, musicales, televisivos, radiofónicos y cinematográficos; servicios de estudios de grabación musical; servicios de formación y educación en materia de espectáculos teatrales, musicales, televisivos, radiofónicos y cinematográficos; servicios de grabación musical; servicios de información en el ámbito musical; servicios de producción de vídeos musicales; servicios recreativos cinematográficos, musicales, deportivos, de vídeo y teatrales; servicios recreativos, a saber, representaciones de grupos musicales; servicios recreativos, a saber, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales.

Conexidad entre los servicios de la clase 41 internacional. Criterio de Razonabilidad

Existe conexidad competitiva por el criterio de razonabilidad, entre los servicios descritos con antelación, tomando en cuenta el siguiente análisis, a saber:

Los servicios de entretenimiento, sobre todo, aquellos en los que implican la contratación de artistas, intérpretes y ejecutantes requieren la contratación de personal logístico y de acompañamiento como lo son modelos, utileros, entre otros, dichos servicios comúnmente son prestado en conjunto con el fin de llevar a cabo una prestación integral a favor de terceros. Sumado a lo anterior, los grupos musicales no solo se encargan de llevar a cabo espectáculos en vivo, también suele realizar grabaciones de las canciones con las cuales promocionan sus servicios o se dan a conocer, lo que conlleva a que contraten estudios de grabación, material cinematográfico para las puestas en escena, equipos televisivos y demás insumos con los cuales pueden llevar a feliz término sus producciones musicales.

Conforme a lo anterior, se evidencia conexidad competitiva entre los servicios generales que identificar la marca antecedente y los que pretende identificar el signo objeto de análisis toda vez que versan sobre prestaciones relacionadas con el entretenimiento y es despliegue logístico y comercial que ello conlleva, por ende, el consumidor al ver las similitudes denotadas entre las marcas desde el campo fonético y ortográfico junto a las coberturas conexas puede, de manera razonable, interpretar que son puestas en el comercio por un único empresario bajo signos similares, hecho a todas luces contrarios a la realidad.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0079766

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Delian club (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por FREDY ALEXANDER VILLAMIL VALENCIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FREDY ALEXANDER VILLAMIL VALENCIA, 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 19 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **41:** Formación sobre música y servicios de entretenimiento; puesta a disposición de servicios de entretenimiento por radio y televisión; servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales.