

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 19644

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 21 de enero de 2025, el señor **CARLOS FERNANDO OÑATE DIAZ**, solicitó el registro de la Marca **DISCOTECA CASA DESPECHO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060 del 28 de febrero de 2025, el señor **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ** y la Sociedad **COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.**, presentaron oposición contra de la solicitud de registro clase 41 internacional, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) Resulta claro que en el presente caso existen similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas que impiden la coexistencia de los signos confrontados, por lo que esta Entidad está llamada a negar la solicitud de referencia. Al respecto, los signos aquí contrapuestos DISCOTECA CASA DESPECHO y SALA DE DESPECHO son similarmente confundibles, puesto que comparten palabras y conceptos similares. En este sentido, los elementos adicionales que componen el signo solicitado no son suficientes para disminuir el riesgo de confusión.

Al comparar los signos es posible evidenciar que estos son altamente similares ya que el signo objeto de oposición reproduce 10 de las 14 letras que conforman el signo previamente solicitado:

Signo solicitado	Signo previamente solicitado
	

(…) En ambos signos existe una referencia a un espacio físico, que los consumidores podrán visitar (CASA/SALA). De igual manera, estos incorporan la expresión “DESPECHO”, la cual indica un sentimiento profundo de rencor o resentimiento. Al respecto el Diccionario Real de la Academia Española indica lo siguiente:

1. m. Malquerencia nacida en el ánimo por desengaños sufridos en la consecución de los deseos o en los empeños de la vanidad.

SIN.: resentimiento, rencor, resquemor, escozor, animadversión, animosidad, aborrecimiento, enemistad, encono, enfado, odio, cólera¹, furia, envidia, desobligo.

Por tanto, es posible concluir que la idea general evocada por los signos en contienda comparte la misma estructura lugar + sentimiento de resentimiento. Al respecto, el consumidor asociará ambos signos con un espacio donde se podrán realizar actividades que permiten olvidar/ superar dichas emociones, a través de

¹ 41: Servicios de discotecas.



Ref. Expediente N° SD2025/0004098

distintas actividades.

(...) De lo anterior, es evidente que el elemento conceptual juega un rol preponderante en el cotejo de marcas y que la identidad de conceptos evocados por cada marca es susceptible de confundir al consumidor. Así, en este caso, su Despacho debe proceder a negar el signo solicitado a registro porque puede confundir al consumidor acerca de su origen empresarial.

- Similitud ortográfica:

Por otra parte, como se mencionó con anterioridad el signo objeto de oposición coincide en 10 de 14 letras con el signo solicitado, lo que equivale a una similitud del 71,41%.

Signo objettato	C	A	S	A			D	E	S	P	E	C	H	O
Signo opositor	S	A	L	A	D	E	D	E	S	P	E	C	H	O

Aquí podemos observar que los signos coinciden altamente en la palabra DESPECHO, lo que genera que la impresión en conjunto de los signos sean altamente similares. Adicionalmente, la sustitución de la letra “S y L por la letras “C” y “S” no generan un impacto diferenciador suficiente entre los signos.

El consumidor promedio, al realizar una comparación entre los signos, no efectúa un análisis exhaustivo, sino que se basa en una percepción general para tomar su decisión de consumo. Esta forma de comparación es un principio reconocido en la doctrina marcaria, que establece que la confusión es más probable cuando las diferencias son meramente estéticas o no evidentes a primera vista.

(...) -Similitud fonética:

La expresión “DESPECHO”, idéntica en ambos signos, refuerza la percepción de similitud. Este elemento, al ser fonéticamente idéntico, se convierte en un componente dominante de la similitud que albergan los signos, lo que anula cualquier posible distinción que el consumidor pudiera realizar en función de las diferencias sutiles entre ellos.

En este contexto, la pronunciación de los signos es tan cercana que resulta improbable que el consumidor promedio detecte las diferencias entre ellos, generando así un riesgo de confusión y/o asociación entre ellas.

Aunado a lo anterior, las expresiones CASA y SALA poseen la misma secuencia vocálica A-A, lo que genera que la impresión sonora de los signos sea altamente similar, dado que son las vocales las que determinan la sonoridad de los signos, hecho que ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia y este despacho.

3.2.Conexidad Competitiva:

Comprobada la existencia de similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión, resulta procedente analizar la existencia de vínculo competitivo entre las coberturas de los signos confrontados. A continuación, se presentan las coberturas específicas de cada signo en clase 41.

Signo Opositor	Signo Solicitado
Clase 41: Servicios de entretenimiento.	Clase 41: Servicios de discotecas.
Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.	

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los servicios prestados por la solicitante son similares a aquellos de la marca de mi representada. En tal sentido, existe un vínculo competitivo evidente y directo, pues los servicios se sustituyen



Ref. Expediente N° SD2025/0004098

entre sí. Al respecto, los servicios de discoteca son una modalidad de los servicios de entretenimiento.

(...) Es fácilmente apreciable por esta Entidad, que los servicios como “servicios de discotecas”, poseen una relación genero-especie con aquellos de la marca opositora, debido a que dentro de los servicios de entretenimiento, se encuentran lugares que reproducen música grabada/ en vivo para entretener a las personas, hasta el punto de que suelen tener pistas de baile, barras con bebidas alcohólicas que van dirigidas a entretener a sus consumidores. Por tanto, los servicios que pretenden reivindicar las marcas son intercambiables. Esto, debido a que ambos, corresponden a lugares que, dependiendo de la disponibilidad, estilo u otros factores estéticos, el consumidor podrá escoger e igualmente satisfacer su necesidad de entretenimiento. (...)”

Que vencido el término concedido para tal efecto, el señor **CARLOS FERNANDO OÑATE DIAZ**, solicitante del registro, no dio respuesta alguna a la oposición presentada por el señor **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ** y la Sociedad **COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.**

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, 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

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. (...)”.

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

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

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Solicitante	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	SALA DE DESPECHO	COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.	SD2024/0065836	12	41, 43	Marca	Bajo Examen de Fondo

De manera aclaratoria se advierte que, el opositor solo relacionó en su escrito el expediente antes enunciado como fundamento de oposición en relación con la causal de irregistrabilidad invocada; sin embargo, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad, cuya titularidad también recae sobre el opositor:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	EL SALÓN DEL DESPECHO	COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.	SD2024/0095490	12	41	Marca	Bajo Examen de Fondo	Fecha de presentación 13 Sep 2024

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° SD2025/0004098

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Despecho	DIFUSION 11700 S.A. DE C.V.	SD2024/0053516	12	43	Marca	Registrada	12 May. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:



El signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones “CASA DESPECHO” en tipografía estilizada, dispuestas en dos niveles. Debajo de estas se incorpora la palabra “DISCOTECA” en tipografía más pequeña y de trazo sencillo. El conjunto carece de elementos figurativos adicionales, por lo que el impacto visual del signo recae principalmente en el diseño tipográfico del elemento denominativo.



Por su parte el signo opositor es de naturaleza mixta compuesto por las expresiones “SALA DE DESPECHO” dispuestas en tipografía de trazo simple, ubicadas en dos líneas. Debajo de estas se incorpora la palabra “CANTINA” en una tipografía de menor tamaño. El conjunto carece de elementos figurativos adicionales, por lo que el impacto visual del signo recae principalmente en la disposición tipográfica de los elementos denominativos.



Ref. Expediente N° SD2025/0004098

Antecedentes	
	
EL SALÓN DEL DESPECHO	DESPECHO
(Mixtos)	

Por último, los signos hallados de oficio son de naturaleza mixta, compuestos por las expresiones “EL SALÓN DEL DESPECHO” y “DESPECHO”, presentadas en tipografías especiales y acompañadas de elementos gráficos. El primero incorpora un diseño tipográfico destacado junto con un elemento figurativo que evoca un micrófono, mientras que el segundo incluye la representación gráfica de un corazón atravesado por una espada ubicada en la parte superior de la expresión “DESPECHO”.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- "a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)*
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.*
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."*⁴

Análisis comparativo del signo solicitado DISCOTECA CASA DESPECHO frente la marca opositora SALA DE DESPECHO:

Antes de dar inicio al análisis comparativo es menester aclarar que, si bien el signo opositor no se encuentra registrado, la solicitud de registro de este fue presentada con anterioridad a la solicitud objeto de estudio, específicamente el 26 de junio de 2024, mientras que el solicitante presentó la solicitud del signo objeto de análisis el 21 de enero de 2025, casi siete meses después. En ese sentido, la solicitud presentada por el opositor goza de una prioridad temporal frente a la solicitud aquí examinada.

Por lo anterior, esta Dirección procederá a realizar el estudio comparativo de los signos en conflicto, con el fin de analizar la expectativa de derecho derivada de la solicitud anterior presentada por el opositor.

En aplicación de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y teniendo en cuenta la naturaleza de los signos objeto de comparación, se evidencia que el componente denominativo constituye el elemento preponderante, dado que son precisamente las palabras las que el consumidor emplearía para solicitar los

⁴ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

servicios que estas identifican. En consecuencia, el análisis comparativo se efectuará bajo como si de signos nominativos se tratara.

En efecto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no resulta extraño que en la mayoría de los casos sea este elemento el que sobresale dentro de los conjuntos marcarios de naturaleza mixta.

Bajo estas consideraciones, esta Dirección procede a realizar el cotejo entre los signos **DISCOTECA CASA DESPECHO** vs. **SALA DE DESPECHO**, encontrando que, enfrentados después de un primer impacto general, son similarmente confundibles, pues ambos signos comparten la expresión “DESPECHO”, la cual se presenta como el componente más relevante dentro de la estructura de los signos enfrentados, toda vez que constituye el término que mayor recordación genera en el consumidor.

En la misma línea argumentativa, se observa que el signo solicitado incorpora las expresiones “DISCOTECA” y “CASA”, mientras que la marca opositora incluye el término “SALA”. No obstante, dichos vocablos poseen una connotación descriptiva o evocativa en relación con los servicios de entretenimiento o esparcimiento que identifican los signos confrontados, en la medida en que hacen referencia al tipo de establecimiento o espacio en el cual se prestan dichos servicios.

En tal sentido, dichos términos carecen de una fuerza distintiva suficiente para desvirtuar la similitud derivada de la coincidencia en la expresión “DESPECHO”, la cual se establece como el elemento dominante y de mayor impacto en la percepción del consumidor.

Por lo tanto, esta Dirección considera que, las diferencias denominativas que se presentan no logran ser determinantes de distintividad, considerando que el consumidor al percibirlos en el mercado podría considerar que el signo solicitado es una actualización de los signos registrados o bien, una nueva línea de productos de estas. Por consiguiente, los conjuntos marcarios cotejados presentan semejanzas sustanciales en la dimensión ortográfica y fonética, careciendo el aquí solicitado de la eficacia singularizadora necesaria para optar como marca y evitar la afectación de los derechos de libre elección y consumo en cabeza del público consumidor.

Así las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio

Análisis comparativo con las marcas halladas de oficio DESPECHO / EL SALÓN DEL DESPECHO:

Antes de continuar con el análisis comparativo es menester aclarar que si bien el signo antecedente (**EL SALÓN DEL DESPECHO**) no se encuentra registrado, la solicitud de registro de éste fue presentada con anterioridad a la presentación de la solicitud objeto de estudio, específicamente el 13 de septiembre de 2024, mientras que el solicitante de este registro presentó su solicitud el 21 de enero de 2025, por tanto, le asiste mejor derecho al solicitante del signo antecedente.

Ahora bien, habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo y dejando entonces de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los servicios identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos analizados

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

DISCOTECA CASA DESPECHO vs DESPECHO / EL SALÓN DEL DESPECHO presentan similitudes denominativas susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, como se expone a continuación:

En primer lugar, el signo solicitado **DISCOTECA CASA DESPECHO** presenta una similitud evidente con la marca previamente registrada **DESPECHO**, toda vez que reproduce de manera íntegra el término “**DESPECHO**”, el cual constituye el elemento denominativo distintivo del signo antecedente. La inclusión de los términos “**DISCOTECA**” y “**CASA**” no resultan suficientes para otorgar distintividad al conjunto marcario. En consecuencia, el elemento que permanece en la memoria del consumidor es precisamente el vocablo “**DESPECHO**”, lo que genera una alta proximidad ortográfica y fonética entre los signos confrontados.

En segundo lugar, al realizar el cotejo entre el signo solicitado **DISCOTECA CASA DESPECHO** y la marca **EL SALÓN DEL DESPECHO**, esta Dirección observa que ambos signos comparten igualmente el elemento denominativo “**DESPECHO**”, el cual, como se mencionó en líneas anteriores se presenta como el componente de mayor impacto dentro del conjunto marcario. Si bien el signo solicitado incorpora las expresiones “DISCOTECA CASA” y la marca previamente registrada contiene la expresión “EL SALÓN DEL”, dichos vocablos aluden al tipo de lugar o establecimiento donde se prestan los servicios de entretenimiento, por lo que poseen una fuerza distintiva limitada frente al término “**DESPECHO**”, que es el que dota de individualidad a los signos enfrentados.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no observa los signos simultáneamente, sino que conserva en su memoria un recuerdo imperfecto de estos, y que, además, tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias. En ese sentido, es probable que el público consumidor, al encontrarse con los signos enfrentados en el mercado, considere que el signo solicitado constituye una variación o una extensión comercial de las marcas previamente registradas.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

(41): Servicios de discotecas.

El signo opositor identifica:

Expediente

Productos

SD2024/0065836 **(41): Servicios de entretenimiento.**

(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los signos antecedentes identifican:

SD2024/0053516 **(43): Prestación de servicios de restaurante; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante; servicios de restaurantes.**

SD2024/0095490 **(41): Servicios de discotecas; servicios de entretenimiento.**

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

Análisis de conexidad competitiva de clase 41 solicitada con oposición, frente a clases 41 y 43 opositora:

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 relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como *“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 (...).”*

Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable suponer que los servicios de discotecas y entretenimiento (clase 41) provengan del mismo origen empresarial que presta servicios de restauración (alimentación) (clase 43), en la medida en que dentro del sector del entretenimiento es habitual que un mismo establecimiento combine actividades de música, espectáculo y recreación con el consumo de bebidas o alimentos.

En efecto, establecimientos como discotecas, bares temáticos, cantinas, pubs o centros de entretenimiento suelen ofrecer de manera conjunta estos servicios, dirigidos al mismo público consumidor, utilizando canales de comercialización y medios publicitarios similares.

Así, el consumidor podría considerar razonable que los servicios identificados por los signos enfrentados provengan de un mismo origen empresarial, lo que incrementa la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el mercado.

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dado su grado de similitud, es claro que los productos comparten la misma naturaleza, finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, lo cual supone que al momento de pretender adquirirlos incurra en riesgo de confusión al pensar erradamente que los productos provienen de un único empresario. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos, y a la inversa, lo cual no se da en el presente caso, donde se trata de productos idénticos para marcas altamente similares.

Análisis de conexidad competitiva de clase 41 solicitada con oposición, frente a clase 43 antecedentes:

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 relación o conexidad entre los servicios y productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad: Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable suponer que los servicios de discotecas (clase 41) solicitados provengan del mismo origen empresarial que presta servicios de restaurante, bar y expendio de comidas y bebidas (clase 43), en la medida en que dentro del mercado del entretenimiento es habitual que los operadores ofrezcan de manera conjunta servicios de música, baile y espectáculo con servicios de consumo de bebidas o alimentos.

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

En efecto, establecimientos como discotecas, bares temáticos, cantinas, pubs o centros de entretenimiento suelen integrar en un mismo espacio actividades de entretenimiento con servicios de restauración o expendio de bebidas, dirigidos al mismo público consumidor que busca espacios de recreación y socialización.

De esta manera, lo expuesto se ajusta al criterio reiterado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme al cual la razonabilidad de origen empresarial se configura cuando, atendiendo a la dinámica del mercado, resulta plausible que los servicios distinguidos por las marcas preexistentes y aquellos pretendidos por el solicitante sean ofrecidos por un mismo operador económico.

En el presente caso, habida cuenta de la cobertura de servicios prestación de servicios de restaurante; restaurantes de comidas selectas; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de bar y restaurante; servicios de restaurantes. amparada por el signo antecedente, resulta razonable que un empresario que opere establecimientos de este tipo amplíe su portafolio hacia la prestación de servicios de entretenimiento o discotecas, aprovechando la infraestructura, el conocimiento del sector y la clientela previamente consolidada.

Por ende, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por un mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones respecto de su origen empresarial, máxime cuando se trata de configuraciones marcarias semejantes.

Análisis de oficio de conexidad competitiva de clase 41 solicitada con oposición frente a clase 41 antecedente:

Identidad de productos de la clase 41

Antes de proceder con el análisis de conexión competitiva entre productos, es preciso advertir que esta Dirección encuentra **identidad** en lo que se refiere a “**Servicios de discotecas.**”, que pretende identificar el signo solicitado para clase 41 y los que identifican la marca antecedente, por lo que no caben mayores consideraciones al respecto.

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

Conclusión

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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por el señor **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ**, y la sociedad **COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.**, frente a la clase 41 solicitada.

Ref. Expediente N° SD2025/0004098

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **DISCOTECA CASA DESPECHO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por el señor **CARLOS FERNANDO OÑATE DIAZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar al señor **CARLOS FERNANDO OÑATE DIAZ**, solicitante del registro y a los opositores, el señor **JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ** y la sociedad **COMERCIALIZADORA VNA S.A. DE C.V.**, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución 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 la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: 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: Servicios de discotecas.