

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20257

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

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 5 de junio de 2025, la sociedad **SANTA REYES S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **EL NIDO DE DORA SR** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070 del 16 de junio de 2025, la sociedad **INCUBADORA SANTANDER S.A.** presentó oposición al registro en las clases 29 y 41 del nomenclátor, con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“(…) Para el registro de una marca se debe establecer el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad con el fin de determinar: (I) si el signo puede distinguir suficientemente productos y/o servicios, (II) si es susceptible de representación gráfica, y (III) si no está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por la ley.

Si bien, la marca comercial en mención, puede ser susceptible de representación gráfica, existen causales en la ley que expresan taxativamente las prohibiciones para el registro del signo solicitado ya que, de hacerse, se estaría apropiando el solicitante de elementos y expresiones no distintivos, que llevarían a un riesgo de confusión y asociación de la marca comercial de la referencia, con otros signos distintivos del mercado.

Se trata de una marca comercial que está compuesta de elementos ortográficos similares a los de varios signos distintivos de INCUBADORA SANTANDER, los cuales fueron solicitados y protegidos con anterioridad a la solicitud de la marca comercial a la que nos oponemos.

En este sentido, otorgar un derecho de uso exclusivo al solicitante sobre una marca comercial cuyo componente nominativo corresponde y/o se encuentra inmerso en signos distintivos con anterioridad, así como, se considera altamente no distintivo, significaría otorgar un derecho sobre una conjunto marcario prohibido por la normatividad andina como objeto susceptible de registro.

(…) En este sentido, la distintividad se constituye como el elemento más importante dentro de cualquier registro de marca o lema comercial: "La función distintiva de los signos marcarios es el fundamento de su existencia como tales. Sin posibilidad de distinguir, la marca y/o lema comercial deja de ser tal"³. Y es que existen elementos fundamentales de la marca comercial al que nos oponemos, que reproducen elementos también fundamentales de varios de los signos protegidos por INCUBADORA SANTANDER.

¹ 29: Huevos; huevos de gallina; clara de huevo, yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de concursos [actividades educativas o recreativas].

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

(...) La falta de distintividad que se predica de la marca comercial EL NIDO DE DORA SR, resulta de la similitud ortográfica, fonética e ideológica, las cuales en su conjunto logran ser suficientemente asimilables a los signos registrados por INCUBADORA SANTANDER S.A., y por ende, se constituye un riesgo de confusión por asociación indirecta con los productos y servicios de la empresa recurrente, vulnerando así derechos adquiridos por INCUBADORA SANTANDER S.A., y derechos que goza el consumidor en el mercado.

De igual manera, el nivel ideológico de la marca EL NIDO DE DORA SR reproduce la idea central de los signos traídos a colación por INCUBADORA SANTANDER, en el sentido de la relación directa con el tipo de producción de los huevos y la reducción del estrés en las aves por poner sus huevos en nidos. Se trata de una misma idea que deriva del contenido y similitud conceptual de los signos distintivos.

Lo anterior, sumado al hecho que la marca comercial de SANTA REYES S.A.S busca identificar dentro de sus productos de la CLASE 29: Huevos; huevos de gallina; clara de huevo, yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos; y dentro de sus servicios de la CLASE 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; productos y servicios en los que INCUBADORA SANTANDER también tiene protegidos los signos distintivos DEL NIDO, afectando muchos de sus derechos adquiridos, ya que se comparten los mismos canales de comercialización, distribución y medios de publicidad.

(...) Todos los signos objeto de cotejo, gozan de elementos nominativos ortográficos que pueden generar una similitud dentro de los consumidores:

Signos INCUBADORA SANTANDER:

HUEVOS KIKES DEL NIDO.
DEL NIDO KIKES
DEL NIDO KIKES LIBRES DE JAULA

Signo Objeto de Oposición:

EL NIDO DE DORA SR

Resalta la partícula DEL NIDO/EL NIDO como elemento de similitud y confusión entre todos los signos:

(...) De igual manera, el nivel ideológico de la marca solicitada reproduce la idea central de las marcas de INCUBADORA SANTANDER, en el sentido de la relación directa con la producción de huevos y la calidad de los mismos, al ser huevos puestos directamente en nidos, lo que garantiza mayor comodidad y bienestar para las gallinas ponedoras. Se trata de una misma idea que deriva del contenido y parecido conceptual de los signos distintivos.

(...) Partiendo de lo anterior, se señalará la forma por medio de la cual, la confusión por asociación se configura en el presente caso, teniendo en cuenta dos presupuestos, (i) la confusión del consumidor en atribuir a dos productos o servicios un origen empresarial en común, y (ii) la conexidad competitiva que comparten los productos de INCUBADORA SANTANDER S.A. y el producto representativo de la marca comercial a la que nos oponemos.

(...) La conexidad competitiva se deriva de la existencia de ambos signos dentro del mercado de las clases 29 y 41. Los dos utilizan las mismas cadenas de

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

comercialización y publicidad, y adicionalmente, están dirigidos a los mismos consumidores, sin una diferenciación especial o segmentación que permita afirmar que los consumidores de una u otra pudieran ser un nicho especial de mercado; por el contrario se trata de consumidores promedio que buscan todo este tipo de productos en los supermercados al momento de obtener los víveres normales de un hogar promedio.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **SANTA REYES S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) 2. En el registro de la propiedad industrial se encuentran marcas registradas y vigentes que contienen la expresión NIDO para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 41 internacional, sin que se presenten los riesgos de confusión o asociación que alude la opositora, veamos:

Marca	Clase	Expediente	Certificado	Vigencia	Titular
HUEVOS MINIDO	29	16010917	540358	14/10/2026	JAIRO ARANGO BOTERO
NIDO	29	9226836629	14549	31/03/2027	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
DEL NIDO KIKES	29	SD2024/0037835	776519	25/04/2035	INCUBADORA SANTANDER S.A.
DEL NIDO KIKES LIBRES DE JAULA	29	SD2024/0040419	779674	16/06/2035	INCUBADORA SANTANDER S.A.
HUEVOS KIKES DEL NIDO	29	SD2021/0031598	694958	17/11/2031	INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIDO TECNOQUIMICAS	41	08110707	382749	10/07/2029	TQ BRANDS S DE R.L.
PROGRAMA NIDO	41	14139333	521585	31/07/2025	INVERSIONES PRIMERA INFANCIA SAS
PROGRAMA U. NIDOS TEJIENDO VIDA Y AUTONOMIA	41	SD2024/0100326	780211	26/06/2035	FUNDCCION SANTAFE DE BOGOTA
A VUELO DE NIDO	41	SD2024/0042557	785082	27/08/2035	FUNDACION A VUELLO DE NIDO
NIDO DE AGUA	41	SD2023/0019169	777673	15/05/2035	STARTUP EMPRENDIMIENTOS SAS
THE NIDO COLLECTION	41	SD2019/0000187	655021	10/08/2028	NIDO I.P B.V.

(…) Si bien es cierto el opositor es titular de la marca que contiene la expresión NIDO, sus derechos con la solicitud de registro de mi poderdante no se ven vulnerados por cuanto los signos distan sustancialmente en su aspecto visual, gramatical y fonético dada la composición de cada uno de ellos es posible diferenciarlos.

En este caso el opositor intenta generar similitudes inexistentes solo por contener la palabra NIDO la cual tal como él lo manifestó al recurrir la resolución No. 55198 del 27 de agosto de 2021, “no puede considerarse la partícula NIDO, elemento constitutivo de distorsión del competidor detrás de la marca, ya que se trata de una expresión no apropiable por ningún competidor” y por tanto hacer comparaciones al considerar que los signos tienen semejanzas por la inclusión de dicha expresión resulta improcedente no solo porque el signo fundamento de oposición había sido negado y posteriormente su decisión revocada al considerar el Despacho la inclusión de la expresión NIDO no podía generar tal negación, sino porque actualmente existen otros signos que en su conformación en conjunto la contienen y coexisten con los de la opositora sin generar los riesgos de confusión o asociación como HUEVOS MINIDO, NIDO, DEL NIDO KIKES, en tal sentido dentro del tema Jorge Otamendi ha señalado:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos



Ref. Expediente N° SD2025/0053822

Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

Por lo tanto, de ninguna manera la marca solicitada por mi poderdante se asemeja a la marca opositora ni mucho menos pretende apropiación exclusiva sobre la expresión NIDO, en tal sentido, la protección que se busca es en la conformación de todos los elementos gráficos como tipo especial de letra, elementos gráficos y de color EL NIDO DE DORA SR, es por ello que los signos presentan diferencias visuales, fonéticas y ortográficas que permiten su individualización y percepción por parte del consumidor, así:

1. Desde el punto de vista ortográfico la marca solicitada cuenta con vocales que difieren sustancialmente: seis (6) vocales y la registrada ocho (8) así:

EL NIDO DE DORA SR Vs HUEVOS KIKES DEL NIDO

E-I-O-E-O-A Vs U-E-O-I-E-E-I-O

sus consonantes también presentan diferencias ocho (8) consonantes y la registrada diez (10), así:

**-H-V-S-K-K-S-D-L-N-D-
Vs
-L-N-D-D-D-R-S-R-**

(...) 2. Fonéticamente los signos presentan claras diferencias por el sonido en su emisión y producción donde claramente sus acompañantes suenan completamente diferentes dado que la característica de la palabra NIDO dispuesta en diversos signos se acompañan de otros elementos que le otorgan una emisión diversa, ya que es el conjunto o conformación gráfica - nominativa en cada uno de ellos el que otorga distintividad pues existen marcas como NIDO HUEVOS MINIDO, NIDO TECNOQUIMICAS, NIDO DE AGUA, que coexisten con la marca DEL NIDO KIKES y claramente por contener una parte o elemento común ello no deriva en confundibilidad.

(...) Su diferencia visual es evidente en tanto colores, tipos de letra, difieren sustancialmente, así:



Así las cosas, los signos no presentan semejanzas visuales, gramaticales ni fonéticas, el opositor erróneamente considera que el hecho de que los signos compartan una palabra débil es suficiente para causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor, lo cual es improcedente no solo porque son diferentes a simple vista, sino porque en el registro de la propiedad industrial para productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 41 internacional existen otras marcas que contienen la expresión NIDO, que coexisten sin generar los riesgos de confusión o asociación mencionados por el opositor y al respecto el Despacho mediante resolución No. 62452 del 27 de septiembre de 2021 en cuanto al análisis del argumento sobre la ausencia de similitud entre los signos NIDO y DEL NIDO KIKES, consideró:

(...) Por lo expuesto, reitero en este caso el opositor erróneamente considera que el hecho de que los signos contengan una palabra similar sobre la que no puede existir exclusividad, es suficiente para causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor, lo cual es improcedente ya que en el registro de la propiedad industrial para las clases 29 y 41 internacional existen otras marcas que la contienen y existir tal exclusividad el signo hoy opositor no podría estar registrado.

Visto lo anterior es claro que la marca opositora coexiste o coexistiría con otras

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

marcas que contienen la expresión NIDO sin generar los riesgos de confusión o asociación mencionados por el opositor, siendo claro que todos los signos mencionados cuentan con características especiales que los hacen distintivos frente a los demás de tal manera que el consumidor puede individualizarlos y asociarlos a un origen empresarial determinado.

En conclusión, la marca solicitada por mi poderdante en comparación con la registrada previamente por el opositor distan sustancialmente, tal como sucede con el resto de marcas, lo que permite concluir acertadamente que los signos no presentan semejanzas visuales o conceptuales que generen confusión o asociación por parte del consumidor ya que contienen características diferentes que permiten su identificación e individualización por parte del consumidor y asociación a un origen empresarial determinado.”

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 b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*³.

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.



Ref. Expediente N° SD2025/0053822

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”*.

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 tercero⁵, 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 registrada⁶.

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.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ •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. (...).

⁶ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

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° SD2025/0053822

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Acervo probatorio

La sociedad opositora **INCUBADORA SANTANDER S.A.** solicitó que por Secretaría se expidiera certificación sobre el estado, vigencia, cobertura y titularidad de las marcas y lemas comerciales relacionados en su escrito de oposición, que obran como fundamento de la misma.

Rechazo de pruebas

Frente a dicha solicitud, esta Dirección precisa que, en el trámite de oposiciones, la verificación de la legitimación de la parte opositora hace parte de las actuaciones ordinarias de la Autoridad. Para tal efecto, la Dirección consulta directamente el Registro Nacional de la Propiedad Industrial con el fin de constatar el estado registral, la vigencia, la cobertura y la titularidad de las marcas invocadas como fundamento de la oposición.

En ese orden, la prueba solicitada deviene innecesaria y superflua, por cuanto se limita a requerir la certificación de información que ya reposa en las bases de datos oficiales de esta Entidad, a las cuales la Dirección accede de oficio en cumplimiento de los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen las actuaciones administrativas. Adicionalmente, se trata de documentos de naturaleza pública que pueden ser consultados y descargados libremente por cualquier interesado a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial –SIPI–, ingresando al expediente del signo respectivo.

En consecuencia, atendiendo a que la solicitud probatoria no aporta elementos adicionales ni resulta idónea para esclarecer hechos controvertidos, sino que recae sobre información que la Entidad conoce y verifica directamente, esta Dirección considera impertinente e innecesaria la práctica de la prueba pedida por la sociedad **INCUBADORA SANTANDER S.A.**, razón por la cual se procede a su rechazo.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. Falta de distintividad

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

29: Huevos; huevos de gallina; clara de huevo, yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de concursos [actividades educativas o recreativas].

Esta Dirección recuerda, como marco normativo, que el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 proscribire el registro de signos que carezcan de distintividad. La distintividad es la cualidad que reviste al signo de aptitud para individualizar el origen empresarial y permitir que el consumidor identifique, diferencie y repita su elección en el mercado. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*⁷. Es así como la distintividad es la aptitud del signo para identificar un origen empresarial y diferenciar la oferta en el mercado; por lo que cuando el signo se limita a describir el objeto o cualidades del servicio, deja de cumplir su función esencial y no es registrable.

Bajo ese estándar, en la dimensión de distintividad intrínseca, la expresión **“EL NIDO DE DORA SR”** se percibe como denominación de fantasía con carga sugestiva. Aunque la palabra “nido” evoca el entorno natural asociado a aves y, por derivación, a huevos, la presencia del nombre propio “Dora” y la estructura posesiva generan un giro semántico singular que se aparta de cualquier descripción directa o necesaria de la naturaleza, la calidad, la composición o el destino de los bienes comprendidos en la clase 29, tales como huevos y ovoproductos. Con mayor razón, tratándose de servicios de la clase 41, educación, formación, entretenimiento y actividades culturales, el conjunto verbal no guarda relación descriptiva inmediata con contenidos, metodologías o públicos específicos. Por ello, el signo conserva aptitud individualizadora suficiente para cumplir la función esencial de la marca.

Desde la perspectiva de distintividad extrínseca, la composición gráfica del signo aporta un plus diferenciador relevante. El rectángulo rojo con tipografía estilizada, la disposición ascendente de las palabras y, sobre todo, la figura del ave de corral de trazo caricaturesco y rasgos expresivos propios configuran una iconografía original que se aparta de meros marcos, etiquetas o formas geométricas simples. La proporción entre emblema y denominación, el contraste cromático y el equilibrio de la maquetación generan un sello visual reconocible que el consumidor asociará con una procedencia única, sin inducir a confusión con indicaciones genéricas del sector.

Apreciado el conjunto en su impresión global, la combinación de las expresiones **“EL NIDO DE DORA SR”** con un dispositivo figurativo singular supera el umbral real aunque no elevado de distintividad exigible por la Decisión 486. Para los productos de la clase 29, el signo no se confunde con una descripción del bien ni pretende monopolizar expresiones necesarias para referirse a huevos u ovoproductos; por el contrario, proyecta una identidad marcaria propia que el público puede recordar y atribuir a un empresario determinado. Para los servicios de la clase 41, la marca se presenta como identificador de procedencia ajeno a descripciones obligadas del contenido educativo o recreativo, lo que refuerza su capacidad de individualización y su utilidad como medio de elección informada del consumidor.

Finalmente, corresponde precisar que la tesis de la opositora según la cual, por considerar que el signo solicitado estaría incurso en la causal relativa de confundibilidad con una

⁷ Proceso 126-IP-2005

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

marca previa del literal a) del artículo 136, ello lo situaría automáticamente en la causal absoluta de falta de distintividad del literal b) del artículo 135, no es correcta. Se trata de juicios distintos e independientes: el artículo 135 literal b) evalúa la aptitud intrínseca y extrínseca del signo para funcionar como indicador de origen con carácter general, mientras el artículo 136 literal a) protege derechos de terceros al ponderar la confundibilidad del signo solicitado frente a marcas anteriores para productos o servicios relacionados. Así, un signo puede ser plenamente distintivo y, sin embargo, no registrarse por su cercanía con un derecho anterior, del mismo modo que podría carecer de distintividad aun sin existir antecedentes conflictuantes. En consecuencia, no es jurídicamente admisible trasladar sin más un eventual análisis de confundibilidad para concluir falta de distintividad, pues cada causal responde a presupuestos y finalidades diferentes y debe examinarse con autonomía metodológica.

En mérito de lo expuesto, esta Dirección concluye que el signo solicitado a registro **EL NIDO DE DORA SR** ostenta distintividad y no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	HUEVOS KIKES DEL NIDO	INCUBADORA SANTANDER S.A.	SD2021/0031598	11	29, 35, 41	Marca	Registrada	17 nov. 2031
Mixta	DEL NIDO KIKES		SD2024/0037835	12	29, 35, 41	Marca	Registrada	25 abr. 2035
Mixta	DEL NIDO KIKES LIBRES DE JAULA		SD2024/0040419	12	29, 35, 41	Marca	Registrada	16 jun. 2035

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
Nominativa	DORA LA EXPLORADORA	VIACOM INTERNATIONAL INC.	05083706	8	29	Marca	Registrada	10 mar. 2036
Nominativa	DORA LA EXPLORADORA		05083707	8	30	Marca	Registrada	10 mar. 2036
Mixta	NICKELODEON DORA Y SUS AMIGOS		14276404	10	3, 18, 25, 28, 41	Marca	Registrada	22 may. 2035
Nominativa	DORA LA EXPLORADORA		05083711	8	41	Marca	Registrada	10 mar. 2036
Nominativa	DORA THE EXPLORER		04070891	8	41	Marca	Registrada	07 jul. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:



Ref. Expediente N° SD2025/0053822



El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y está compuesto por un rectángulo de color rojo que contiene la expresión “El nido de Dora” distribuida en tres líneas, con la palabra “El” en letras blancas, “nido” y “Dora” en letras naranja, y en medio de las anteriores, dentro de un círculo, la expresión “de”, todas en tipografía estilizada. A la derecha del rectángulo se encuentra la representación gráfica de una gallina en posición erguida, con detalles en tonos marrones y rojos, portando un collar con un medallón circular que contiene la expresión “SR”.



Los signos opositores comprenden uno de naturaleza nominativa compuesta y dos de naturaleza mixta. El signo nominativo corresponde a la expresión “HUEVOS KIKES DEL NIDO”, compuesta únicamente por palabras en letras mayúsculas sin elementos adicionales. Los signos mixtos son “DEL NIDO KIKES” y “DEL NIDO KIKES LIBRES DE JAULA”, ambos conformados por la expresión “del nido” en tipografía estilizada de color blanco sobre fondo morado, acompañada por la representación gráfica de la gallina en la letra “d” y un huevo con detalles en color naranja en la letra “o”. Debajo, la palabra “kikes” con un huevo con detalles en color naranja en la primera letra “k”. En el segundo signo mixto se incluye adicionalmente un círculo en la parte superior derecha que contiene la expresión “Libres de jaula” en letras blancas sobre fondo naranja.



Ref. Expediente N° SD2025/0053822



Los signos hallados de oficio comprenden cuatro de naturaleza nominativa y uno de naturaleza mixta. Los signos nominativos corresponden a las expresiones “DORA LA EXPLORADORA”, repetida tres veces, y “DORA THE EXPLORER”, todas compuestas únicamente por palabras en letras mayúsculas sin elementos adicionales. El signo mixto corresponde a “NICKELODEON DORA Y SUS AMIGOS”, conformado por la representación gráfica de un personaje animado de una niña, acompañado en la parte inferior por la expresión “Nickelodeon Dora y sus Amigos” en tipografía estilizada, con la palabra “Dora” en letras grandes y coloridas.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁸:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁹

(i) 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 como el signo es percibido en el mercado.

*(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

⁸ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹⁰:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹¹

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹²

Comparación entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹³

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la

¹⁰ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹² Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹³ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁴

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁵ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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.**¹⁶

¹⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁵ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

¹⁶ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

Análisis comparativo

Esta Dirección, aplicando las reglas de cotejo marcario determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y atendiendo a que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, en cuanto el consumidor identifica y solicita los productos principalmente por su nombre, realiza el análisis como si se tratara de signos nominativos, sin perder de vista la incidencia del componente gráfico en la impresión de conjunto.

En relación con los signos opositores “HUEVOS KIKES DEL NIDO”, “DEL NIDO KIKES” y “DEL NIDO KIKES LIBRES DE JAULA”, se observa que la coincidencia con el signo solicitado se limita a la expresión “**NIDO**”. Sin embargo, dicha partícula constituye un vocablo evocativo y de uso extendido en el sector de productos avícolas y alimenticios de la clase 29 y conexas como la 30 y 43, así como en servicios vinculados a crianza, granjas o entretenimiento temático de la clase 41, en los que remite de manera inmediata al lugar donde habitan las aves o se depositan los huevos.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	EL NIDO DEL BOSQUE ECOLOGE & BIRDING	JESUS ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	SD2022/0123067	11	43	Marca	Registrada
Nominativa	HUEVOS KIKES DEL NIDO	INCUBADORA SANTANDER S.A.	SD2021/0031598	11	29, 35, 41	Marca	Registrada
Mixta	EL NIDO DEL CONDOR	JAIME BOTERO MEDINA	SD2020/0078444	11	43	Marca	Registrada
Mixta	DEL NIDO KIKES	INCUBADORA SANTANDER S.A.	SD2024/0037835	12	29, 35, 41	Marca	Registrada
Mixta	NIDO BAGLAMPING	BAGLAMPING S.A.S.	SD2025/0015408	12	43	Marca	Registrada
Mixta	Nido Green	ACOMERR SAS	SD2024/0103711	12	25, 41, 43	Marca	Registrada
Mixta	DEL NIDO KIKES LIBRES DE JAULA	INCUBADORA SANTANDER S.A.	SD2024/0040419	12	29, 35, 41	Marca	Registrada
Mixta	NIDO EGGETTES	W & S SAS	SD2018/0046378	11	43	Marca	Registrada
Mixta	NIDO	Société des Produits Nestlé S.A.	9223916330	7	30	Marca	Registrada
Mixta	nido	Experiencias Hoteleras SAS	SD2017/0074200	11	43	Marca	Registrada
Nominativa	nido	Experiencias Hoteleras SAS	16001192	10	43	Marca	Registrada
Nominativa	NIDO	Société des Produits Nestlé S.A.	9226836629	7	29	Marca	Registrada
Mixta	THE NIDO COLLECTION	Nido IP B.V.	SD2019/0000187	11	9, 16, 18, 41	Marca	Registrada
Mixta	NIDO ÁGUILA NA	CLUB DE FUTBOL AMERICA S.A. DE C.V.	SD2016/0042310	10	25, 41	Marca	Registrada
Mixta	A VUELO DE NIDO	FUNDACIÓN A VUELO DE NIDO	SD2024/0042557	12	41	Marca	Registrada
Mixta	NIDO DE AGUA	STARTUP EMPRENDIMIENTOS S.A.S.	SD2023/0019169	11	41, 44	Marca	Registrada
Mixta	PROGRAMA NIDO ESTIMULACION ADECUADA	INVERSIONES PRIMERA INFANCIA S.A.S	14139333	10	41	Marca	Registrada
Nominativa	NIDO TECNOQUIMICAS	TQ BRANDS S. DE R. L.	08110707	9	41	Marca	Registrada

En tal medida, la expresión “**NIDO**” presenta una capacidad distintiva débil frente a este tipo de productos y servicios y, por lo mismo, su ámbito de protección es restringido, ya que no resulta jurídicamente admisible conferir al opositor un monopolio absoluto sobre cualquier signo que contenga esa expresión, máxime cuando el consumidor está habituado a encontrarla acompañada de otros vocablos y elementos distintivos en el mercado.



Ref. Expediente N° SD2025/0053822

Bajo esta óptica, al apreciar los signos en su conjunto, se advierte que las denominaciones discurren por caminos claramente diferenciados. El signo solicitado se estructura como **“EL NIDO DE DORA SR”**, donde la unidad de expresiones del signo solicitado presenta una construcción posesiva que personaliza el “nido” como el lugar asociado a “Dora”, reforzado por la presencia gráfica de una gallina individualizada que porta un medallón con las letras “SR”. En contraste, los signos opositores sitúan el foco distintivo en la expresión **“KIKES”**, mientras que los elementos adicionales funcionan como complemento evocativo que proyecta la idea de productos avícolas de la marca KIKES provenientes “del nido” o de gallinas “libres de jaula”, mientras que **“EL NIDO DE DORA SR”** sugiere un establecimiento o línea de productos asociados a una gallina identificada como “Dora”. Las secuencias verbales, la ubicación de la sílaba tónica y la organización de las expresiones centrales difieren, lo que genera ritmos fonéticos y estructuras sintácticas claramente distintas para el consumidor.

Adicionalmente, el componente gráfico acentúa estas diferencias, debido a que en el signo solicitado, la composición se organiza sobre un rectángulo rojo dominante, con tipografía en blanco y naranja y una gallina en posición erguida a la derecha que, con su collar y medallón “SR”, refuerza la idea de personaje individualizado (“Dora”) como eje del signo. Por su parte, los signos mixtos opositores emplean un esquema cromático y compositivo distinto, centrado en la expresión “del nido” sobre fondo morado, la integración de la gallina dentro de la letra “d” y el huevo en la letra “o”, y la palabra “kikes” destacada como marca principal.

Distinta conclusión merece la confrontación con los signos hallados de oficio **“DORA LA EXPLORADORA”**, **“DORA THE EXPLORER”** y **“NICKELODEON DORA Y SUS AMIGOS”**. En todos ellos, el elemento arbitrario **“DORA”** constituye el núcleo distintivo y dominante de la marca, al punto de identificar de manera inmediata a un personaje específico que goza de amplia recordación en el público. En el signo solicitado, ese mismo elemento **“DORA”** aparece incorporado en la expresión **“EL NIDO DE DORA SR”** como componente central del conjunto, pues la denominación se organiza precisamente para resaltar que el “nido” pertenece o se asocia a “Dora”. Desde la perspectiva fonética y conceptual, el consumidor retendrá principalmente el término “DORA”, tanto en las marcas halladas de oficio como en el signo solicitado, de manera que la coincidencia recae sobre el segmento más distintivo y recordable de los signos confrontados.

Así las cosas, aun cuando el signo solicitado incorpora otros vocablos (“El nido de”, “SR”) y elementos gráficos diferenciadores, la reproducción íntegra del elemento arbitrario y altamente distintivo **“DORA”**, que además funciona como denominación de personaje en las marcas halladas de oficio, genera un riesgo relevante de confusión indirecta y de asociación, en la medida en que el público puede suponer que los productos que se identifiquen con el signo **“EL NIDO DE DORA SR”** guardan algún vínculo comercial, licencia o extensión de línea con las marcas halladas de oficio. Por consiguiente, esta Dirección concluye que no existe confundibilidad entre el signo solicitado y las marcas opositoras basadas en la partícula débil **“NIDO”**, pero sí se configura similitud capaz de generar riesgo de confusión y asociación respecto de los signos hallados de oficio que giran en torno al elemento distintivo **“DORA”**.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados y respecto de los cuales se advirtió un riesgo de confusión, 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:

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

29: Huevos; huevos de gallina; clara de huevo, yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de concursos [actividades educativas o recreativas].

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
05083706	(29): Carne, pescado, aves y caza;extractos de carne;frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; <u>huevos</u> , leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
05083707	(30): Pan, deditos de pan, chicles bomba, decoraciones de dulce para ponqués, decoraciones comestibles para ponqués, mezclas para hacer ponqués, ponqués, ponqués y rellenos a base de chocolate para pasteles y ponqués, dulce, palomitas de maíz cubiertas de dulce, palomitas de maíz con caramelo, caramelos, refrigerios a base de cereal, refrigerios de maíz inflado con sabor a queso, chicles, chispitas de chocolate, chispitas de maíz, chispitas a base de harina, chocolate, nueces cubiertas con chocolate, chocolate en polvo, jarabe de chocolate, salsa de chocolate para cubrir, mezclas de cacao, conos para helados, galletas, tornillitos de maíz, combinaciones de galleta de sal y queso, galletas de sal, alimentos listos para comer, barras de alimentos derivados de cereales, glaseado, pasteles de frutas, barras a base de avena para comer con refrigerio, chocolate caliente, palomitas de maíz, galletas saladas (pretzel), pudines, waffles; helado de crema, helado de leche, helados de agua con sabores, dulces congelados, yogurt helado, crema helada.
14276404	(3): Champú para el pelo, jabón de piel, pasta de dientes, acondicionadores para el cabello, maquillaje, loción para la piel, crema corporal, desodorantes personales, baños de burbujas, perfumes, colonias. (18): Paraguas, bolso de manos, mochilas, riñoneras, maletín, bolsos, billetera y cartera, bolsos para deporte, porta trajes para viajes, alforjas monederos, bolsas de lona, bolsas de playa. (25): Trajes de baño, batas de baño, ropa de playa, cinturones de vestir, shorts, chaquetas, abrigos, calcetines, calzado, pañuelos, suéteres, disfraces de Halloween, trajes de mascaradas, disfraces de personajes, trajes de escena, vestidos, guantes, shorts de gimnasio, orejeras, corbatas, pijamas, pantalones, camisas de sudadera, ropa para ski, pantalones sueltos, viseras, tirantes, suéteres cuello-tortuga, ropa interior, chalecos, trajes de calentamiento, sombreros. (28): Juegos y juguetes, a saber, juegos de cartas, dardos, muñecas; juguetes inflables; muñecas de peluche; juguetes de peluche; figuras de acción y accesorios de los mismos; máquinas de videojuegos independientes utilizando cd rom"s, máquinas de videojuegos independientes, máquinas de juego de salida de audio

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

independientes y juegos de mesa; artículos deportivos, a saber, palos de golf, pelotas de béisbol, pelotas de fútbol, pelotas de pádel, bolas de actividades, patinetas; bates de béisbol; decoraciones para árboles de navidad.

(41): Servicios de entretenimiento; producción, elaboración, exhibición, distribución y alquiler de programas de televisión y radio y de películas, películas de animación y grabaciones de sonido y vídeo, sea o no a través de medios interactivos entre estos el internet; producción de aplicaciones de entretenimiento en vivo, la producción de aplicaciones de entretenimiento de televisión; programación de televisión que contiene música; la publicación de libros, revistas y periódicos; producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; organización, producción y presentación de eventos con fines educacionales, culturales o de entretenimiento, sea o no a través de medios interactivos; organización, producción y presentación de competencias, concursos, juegos, juegos de preguntas, exposiciones, eventos deportivos, espectáculos, giras, escenificaciones, presentaciones teatrales, conciertos, actuaciones en vivo y eventos con participación de la audiencia; organización de juegos interactivos; producción de programas de quiz-SMS; entretenimiento y educación; todos los servicios antes mencionados prestados también mediante una red informática global y otras redes de comunicación (interactivas), incluido el internet.

05083711 **(41):** Servicios de esparcimiento en forma de programas de televisión de dibujos animados actualmente en curso; suministro de información en el campo de esparcimiento por medio de una red global de computadores.

04070891 **(41):** Servicios educativos, de enseñanza y capacitación; entretenimiento, deportes y culturales, incluyendo la producción de programas de radio y televisión; producción de películas y presentación de entretenimiento en vivo; producción de películas y presentaciones de televisión; servicios relativos a cinema y estudios de televisión; servicios relativos a entretenimiento con películas, entretenimiento por televisión y funciones y espectáculos en vivo, servicios relativos a la publicación de libros, revistas y periódicos; suministro de información en los servicios de programación de televisión del solicitante para usuarios múltiples por vía de la red mundial de internet u otras bases de datos en línea, incluyendo sistema de votación en línea; producción de espectáculos de baile, espectáculos musicales y espectáculos de video; espectáculos de comedia, espectáculos de juegos y espectáculos deportivos ante espectadores en vivo que se transmiten en vivo o son grabados para su posterior transmisión; conciertos musicales en vivo; noticias televisadas; organización de competencias de talentos y eventos musicales y televisados; organización y presentación de exhibiciones para entretenimiento relativas al estilo y la moda; suministro de información en el campo del entretenimiento por medio de una red global de computadores; suministro de un sistema de votación en línea por internet o por vía de un dispositivo de comunicación inalámbrica.

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 29 de la marca solicitada vs productos de la clase 29 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los productos que ofrece el titular del registro preliminarmente concedido por esta entidad y los que busca introducir en el mercado el solicitante, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad entre ellos. En este caso, los productos de la marca solicitada para la clase 29 comprenden huevos; huevos de gallina; clara de huevo; yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos. A su vez, la marca hallada de oficio en la clase 29 ampara, entre otros, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Dentro del grupo de productos protegidos en la clase 29 por el signo hallado de oficio, se incluye de manera expresa la categoría “**huevos**”, la cual coincide directamente con el núcleo de la cobertura pretendida por el solicitante. En consecuencia, al menos respecto de los productos consistentes en **huevos** (incluidos los **huevos de gallina** y, en general, los **huevos de ave de corral**), se presenta una correspondencia objetiva que no depende de interpretaciones extensivas, sino de la coincidencia literal del producto amparado.

Adicionalmente, los demás productos solicitados, tales como **clara de huevo, yema de huevo y ovoproductos**, constituyen presentaciones, fracciones o transformaciones usuales del mismo insumo principal (el huevo), destinadas a facilitar su consumo o utilización industrial y gastronómica. En términos de mercado, se trata de bienes del mismo sector alimentario y de la misma línea de abastecimiento, que se comercializan como derivados directos o equivalentes funcionales del producto principal, manteniendo una proximidad evidente con la categoría “huevos” ya incluida en la cobertura del signo hallado de oficio.

En esa medida, la convergencia no solo se verifica por la pertenencia a la misma clase, sino por la coincidencia en la **naturaleza alimentaria**, el **destino de consumo humano**, y su orientación hacia un público que adquiere productos para preparación de comidas, repostería, industria gastronómica y consumo cotidiano. Este tipo de bienes se ofrece normalmente en los mismos espacios de comercio (supermercados, tiendas, plazas de mercado, distribuidores de alimentos), bajo criterios de sustitución o complementariedad inmediata, lo que incrementa la posibilidad de que el consumidor los asocie a un mismo origen empresarial cuando se identifiquen con signos similares.

La inclusión, por parte del registro hallado de oficio, de una canasta amplia de productos alimenticios (carne, pescado, aves, conservas, lácteos, aceites y grasas comestibles) no diluye la coincidencia, sino que la refuerza en la medida en que los **huevos** son una categoría expresamente amparada dentro de ese conjunto. En el tráfico económico, es frecuente que un mismo productor o comercializador maneje líneas integradas de alimentos de origen animal y sus derivados, razón por la cual el consumidor, atendiendo la realidad del mercado, puede considerar razonable que los productos coincidentes o estrechamente vinculados provengan de un mismo empresario.

Así, la presencia de **huevos** en ambos listados genera un escenario donde la confusión no es meramente hipotética, pues la coincidencia recae sobre un producto de consumo

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

masivo, con alta rotación y exposición constante del consumidor. En tales condiciones, la similitud en la naturaleza del bien, su finalidad, los canales de distribución y el público objetivo conduce a percibir una relación directa entre los productos identificados por los signos en comparación.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos, existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos idénticos, al menos respecto de **huevos** y sus presentaciones ordinarias en el mercado.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los productos de la marca solicitada en la clase 29 y los productos de la marca hallada de oficio en la misma clase demuestra que ambos satisfacen las mismas necesidades y están dirigidos al mismo tipo de consumidores, verificándose identidad en la categoría **huevos** y una cercanía inmediata respecto de sus derivados usuales (clara, yema y ovoproductos), lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Análisis conexidad competitiva entre productos de la clase 29 de la marca solicitada vs productos de la clase 30 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

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, 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. (...)”*¹⁷. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que los productos en contraste se comercialicen por parte de un mismo empresario.

Los productos de la marca solicitada en la clase 29, que comprenden **huevos; huevos de gallina; clara de huevo; yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos**, se enmarcan en el sector de alimentos de origen animal y de ingredientes básicos para consumo directo y, especialmente, para preparación culinaria y gastronómica. Se trata de bienes de uso cotidiano que cumplen una función esencial como insumo en diversas recetas, con alta rotación en el mercado y presencia constante en canales masivos de comercialización.

Por su parte, los productos amparados por la marca hallada de oficio en la clase 30 abarcan una oferta amplia de alimentos procesados y preparados, tales como **pan y derivados, mezclas y decoraciones para ponqués y pasteles, dulces y caramelos, productos a base de cereales, galletas, chocolates y salsas de chocolate, pudines, waffles**, así como productos de confitería y snacks. Adicionalmente, se incluyen **helados y preparaciones afines** (helado de crema, helado de leche, helados de agua con

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

sabores, dulces congelados, yogurt helado, crema helada), los cuales se asocian al consumo recreativo y a la industria de postres.

La relación entre estos productos puede apreciarse desde la perspectiva de la razonabilidad, en la medida en que los **huevos y ovoproductos (clase 29)** constituyen ingredientes ampliamente utilizados en la elaboración de múltiples preparaciones propias del universo de la **panadería, pastelería, repostería y postres** que integran la cobertura de la **clase 30**. Así, para el consumidor medio no resulta extraño vincular el huevo, incluida su clara, yema u otras presentaciones industriales, con productos como ponqués, pasteles, galletas, waffles, pudines o mezclas para hacer ponqués, por ser insumos típicos y recurrentes para su fabricación.

Esta relación funcional, basada en el uso del huevo como insumo o componente esencial en la producción de alimentos de repostería y panificación, puede llevar a que los consumidores perciban una conexión comercial entre los productos, especialmente cuando, en la práctica del mercado, un mismo empresario puede participar tanto en la oferta de ingredientes (huevos u ovoproductos) como en la producción o comercialización de productos terminados (panes, ponqués, galletas, postres o mezclas). En ese escenario, la asociación de origen empresarial se vuelve plausible, en particular si la presentación marcaría genera proximidad en la mente del consumidor.

Además, la comercialización de estos productos puede coincidir en los mismos canales de distribución y venta, como supermercados, tiendas de barrio, almacenes de cadena, secciones de panadería y repostería, y puntos de venta de alimentos listos para consumir. Esta coincidencia en canales y puntos de contacto incrementa la posibilidad de que el consumidor estime que los productos pertenecen a una misma línea empresarial, o que el signo solicitado corresponda a una extensión o diversificación del portafolio de quien ya ofrece bienes de panadería, confitería o postres.

En resumen, los productos de las clases 29 y 30 se encuentran interrelacionados por la dinámica del mercado alimentario, en la medida en que los **huevos y ovoproductos** son insumos naturales y usuales de numerosos productos de **panadería, repostería y postres**, lo que hace razonable que el consumidor los perciba como vinculados dentro de una misma cadena de valor alimentaria y, por tanto, como potencialmente ofrecidos por un mismo empresario o por empresas económicamente relacionadas.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en el sector de alimentos busque ampliar su esquema de negocios e incursione en productos complementarios, ya sea ofreciendo ingredientes esenciales o, en sentido inverso, productos elaborados derivados de dichos insumos, por lo que el consumidor fácilmente podría entender que quien se encarga de una serie de productos ahora incursione en otro afín dentro del mismo mercado alimentario.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o de asociación en los consumidores, dado que los canales de divulgación o comercialización de estos productos pueden confluir, y el consumidor puede formarse la idea errónea de que se trata de productos con el mismo origen empresarial, o de que el signo pretendido corresponde a una nueva línea de productos o extensión marcaría del titular del registro previamente existente.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas de los signos enfrentados, es posible que los productos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones o confusión derivadas de las prácticas habituales en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”¹⁸

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra satisfecho respecto de las coberturas analizadas, atendiendo la complementariedad funcional, la coincidencia de canales y el entendimiento usual del consumidor en el mercado alimentario.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”¹⁹.*

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva susceptible de generar confusión y asociación en el público consumidor, razón por la cual no resulta procedente permitir su coexistencia.

Análisis conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 de la marca solicitada vs servicios de la clase 41 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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.

Identidad: Esta Dirección encuentra coincidencias entre los servicios que pretende distinguir la marca solicitada y aquellos amparados por las marcas halladas de oficio en la clase 41, pues no solo son semejantes, sino que existe identidad parcial entre ellos. En este caso, el signo solicitado en la clase 41 comprende **educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]**. A su vez, las marcas halladas de oficio en la clase 41 incluyen, de manera expresa, **servicios de entretenimiento**, así como **entretenimiento y educación, servicios educativos, de enseñanza y capacitación**, y la **organización, producción y presentación de competiciones, concursos, juegos y eventos deportivos, culturales o de entretenimiento**, incluso a través de internet y otras redes interactivas.

Dentro de la cobertura de los signos hallados de oficio se encuentra literalmente el servicio de **“servicios de entretenimiento”**, el cual coincide de manera directa con uno de los ejes principales de la solicitud. Igualmente, se aprecia una correspondencia sustancial respecto de **educación y formación**, en tanto varias de las coberturas registrales comprenden **servicios educativos, de enseñanza y capacitación**, así como la **producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción** y la **organización de eventos con fines educacionales**, lo cual reproduce el mismo tipo de prestación dirigida a instruir, capacitar o formar públicos determinados.

¹⁸ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

¹⁹ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

Además, el componente de **actividades deportivas y culturales** y la **organización de concursos** que reclama el solicitante también se encuentra reflejado en los servicios amparados por las marcas halladas de oficio, los cuales incluyen de forma amplia la **organización, producción y presentación de competencias, concursos, juegos de preguntas, exposiciones, eventos deportivos, espectáculos y actuaciones en vivo**, así como la prestación de **información en el campo del entretenimiento por medio de una red global de computadores**. Esta coincidencia demuestra que los servicios se proyectan sobre el mismo ámbito económico: la producción, gestión y puesta a disposición de experiencias educativas, recreativas, culturales y deportivas para el público.

La identidad y similitud se refuerzan si se considera que, en el tráfico mercantil, los servicios de la clase 41 suelen prestarse de manera integrada: un mismo operador puede ofrecer **programas de entretenimiento, eventos culturales, actividades deportivas, concursos y contenidos educativos o de formación**, ya sea de forma presencial o mediante plataformas digitales. En particular, las coberturas de las marcas halladas de oficio contemplan la prestación “sea o no a través de medios interactivos entre estos el internet” y el suministro de información por “red global de computadores”, lo cual coincide con las modalidades contemporáneas de prestación de servicios educativos y de entretenimiento, ampliando la superposición de mercado y el solapamiento de audiencias.

En ese sentido, los servicios enfrentados comparten **finalidad** (educar/formar y entretener), **canales de prestación** (eventos, programación y plataformas digitales), **infraestructura y know-how** (producción, organización y difusión de contenidos o eventos) y **público destinatario** (consumidores y audiencias que demandan opciones educativas, recreativas, culturales o deportivas). Por ello, un consumidor medio puede considerar razonable que las prestaciones provengan de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, especialmente cuando se ofrecen bajo signos similares dentro del mismo sector de industrias creativas, educativas y de entretenimiento.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no solo satisfacen las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que, al coincidir expresamente en **servicios de entretenimiento** y en la **organización de concursos/competiciones**, y al presentarse una correspondencia sustancial en **educación, formación y actividades culturales y deportivas**, existe un soporte objetivo suficiente para tener por acreditada la conexidad competitiva entre ellas.

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los servicios del signo solicitado en la clase 41 y los servicios de las marcas halladas de oficio en la misma clase demuestra coincidencia literal y, en todo caso, una proximidad inmediata por finalidad, canales, público e infraestructura, particularmente en **entretenimiento, educación/formación, actividades culturales y deportivas y organización de concursos**, lo que lleva a concluir que existe una relación o conexidad competitiva entre los signos.

Análisis conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 de la marca solicitada vs servicios de la clase 28 de las marcas halladas de oficio

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

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, 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. (...)”*²⁰. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que los servicios y productos en contraste se comercialicen u ofrezcan por parte de un mismo empresario.

Los servicios de la marca solicitada en la clase 41 comprenden **educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; y organización de concursos [actividades educativas o recreativas]**. Se trata de prestaciones orientadas a la provisión de experiencias, contenidos o actividades para el aprendizaje, la capacitación y el esparcimiento, tanto en escenarios presenciales como a través de modalidades contemporáneas de difusión y participación, usualmente dirigidas a públicos amplios, incluidos niños, jóvenes y familias.

Por su parte, los productos amparados por las marcas halladas de oficio en la clase 28 comprenden **juegos y juguetes** (por ejemplo, **juegos de cartas, dardos, muñecas, juguetes inflables, juguetes y muñecas de peluche, figuras de acción y accesorios**), así como **máquinas de videojuegos independientes y juegos de mesa**, además de **artículos deportivos** tales como **palos de golf, pelotas de béisbol, pelotas de fútbol, pelotas de pádel, patinetas y bates de béisbol**, entre otros. Se trata de bienes típicamente destinados al esparcimiento, la recreación, el juego y la práctica deportiva, que constituyen soportes materiales para la realización de actividades lúdicas y deportivas por parte de los consumidores.

La relación entre estos servicios y productos puede apreciarse desde la perspectiva de la razonabilidad, en la medida en que los **servicios de entretenimiento, actividades deportivas y organización de concursos** (clase 41) suelen estructurarse, ejecutarse y promoverse con apoyo directo en **juegos, juguetes, juegos de mesa, videojuegos y artículos deportivos** (clase 28). En efecto, concursos y actividades recreativas frecuentemente se basan en dinámicas de juego (cartas, mesa, dardos, competencias lúdicas), mientras que las actividades deportivas se desarrollan mediante implementos esenciales como pelotas, bates, patinetas u otros artículos deportivos, lo que evidencia un vínculo funcional inmediato entre el servicio y el producto.

El consumidor puede percibir que los productos de clase 28 constituyen una extensión natural de las prestaciones de clase 41, o que un mismo empresario ofrezca simultáneamente la experiencia (servicio) y los implementos necesarios para su realización (producto). En el mercado es habitual que operadores del entretenimiento y el deporte desarrollen líneas de comercialización de mercancías, juguetes, juegos o artículos deportivos asociados a sus actividades, así como que marcas de juguetes o videojuegos organicen eventos, torneos, actividades recreativas o experiencias educativas vinculadas con sus productos.

Además, los canales de comercialización y divulgación pueden converger: eventos deportivos y culturales, centros de entretenimiento, ferias, exhibiciones, torneos, actividades escolares o recreativas, así como plataformas digitales, suelen operar como espacios donde se prestan los servicios de clase 41 y, simultáneamente, se promocionan o venden los bienes de clase 28. Esta coincidencia de escenarios incrementa la probabilidad de que el consumidor considere que existe una unidad empresarial detrás de

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

la oferta, o que el signo solicitado corresponda a una diversificación del portafolio del titular de los productos previamente amparados.

En resumen, los servicios de la clase 41 y los productos de la clase 28 se encuentran interrelacionados por su orientación común hacia el **entretenimiento, el juego y el deporte**, y por la relación entre la prestación de actividades recreativas o deportivas y los implementos materiales necesarios para desarrollarlas. Esta conexión hace razonable que el consumidor asuma que pueden provenir de un mismo empresario o de empresas vinculadas, especialmente cuando los signos sean similares y operen en mercados que confluyen en el mismo público objetivo.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que actúa en el sector del entretenimiento, el deporte o la recreación busque ampliar su esquema de negocios e incursione, ya sea ofreciendo actividades y eventos, o comercializando juegos, juguetes, videojuegos y artículos deportivos asociados, por lo que el consumidor fácilmente puede entender que quien ofrece una experiencia recreativa o deportiva también ofrezca o respalde los productos necesarios o vinculados a esa experiencia.

Junto con ello, existe el riesgo de confusión o de asociación, dado que los canales de divulgación o comercialización pueden coincidir y, en consecuencia, el consumidor podría formarse la idea errónea de que se trata de un mismo origen empresarial, o de que el signo pretendido corresponde a una extensión marcaria o nueva línea de productos/servicios del titular de los signos previamente existentes.

En ese sentido, esta Dirección evidencia que, dadas las coberturas enfrentadas, es posible que los servicios de clase 41 y los productos de clase 28 sean ofrecidos, promovidos o respaldados por un mismo empresario, determinando una posibilidad real de falsas asociaciones o confusión derivadas de prácticas habituales del mercado en las industrias del entretenimiento, el juego y el deporte.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”²¹

Por tanto, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad se encuentra satisfecho, atendiendo la complementariedad funcional, la coincidencia de públicos y la convergencia de escenarios comerciales propios del mercado del entretenimiento, los juegos y el deporte.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”²²*.

²¹ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

²² Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva susceptible de generar confusión y asociación en el público consumidor, por lo que no resulta procedente permitir la coexistencia.

Consideración final

Finalmente, y respecto al argumento del solicitante, por medio del cual trae a colación precedentes o casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclarar que la Administración, en ejercicio de su facultad legal, toma sus decisiones de forma **particular, independiente y casuística**. Esto significa que cada solicitud de registro de marca es analizada de acuerdo con las circunstancias específicas que rodean ese asunto en concreto y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente al momento del estudio. En consecuencia, no resulta preciso ni jurídicamente vinculante remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad, dado que las circunstancias fácticas y jurídicas subyacentes, aunque aparentemente análogas, posiblemente no lo sean en su totalidad.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: *“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”*²³.

En este sentido, la prevalencia del análisis individual de cada expediente asegura una aplicación justa y actualizada de la ley, sin que decisiones previas actúen como un corsé que impida la correcta valoración de los nuevos elementos probatorios o las cambiantes condiciones del mercado y la legislación.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no se encuentra comprendido en la causal de falta de distintividad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, ni en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 respecto de los signos opositores, dado que presenta elementos suficientes para diferenciarse de ellos.

Sin embargo, el signo sí se encuentra inmerso en la causal prevista en el literal a) del artículo 136 en relación con los signos hallados de oficio, debido a la coincidencia en el elemento denominativo “Dora”, lo que puede generar riesgo de confusión o asociación en el mercado.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **INCUBADORA SANTANDER S.A.**, contra el registro en la clase 29 Internacional.

²³ TJCA, proceso No 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.

Resolución N° 20257

Ref. Expediente N° SD2025/0053822

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad **INCUBADORA SANTANDER S.A.**, contra el registro en la clase 41 Internacional.

ARTÍCULO 3: Negar el registro de la Marca **EL NIDO DE DORA SR** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza²⁴, solicitada por la sociedad **SANTA REYES S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **EL NIDO DE DORA SR** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza²⁵, solicitada por la sociedad **SANTA REYES S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a la sociedad **SANTA REYES S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **INCUBADORA SANTANDER S.A.**, 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, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁴ **29:** Huevos; huevos de gallina; clara de huevo, yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de concursos [actividades educativas o recreativas].

²⁵ **29:** Huevos; huevos de gallina; clara de huevo, yema de huevo; huevos de ave de corral y ovoproductos.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de concursos [actividades educativas o recreativas].