

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20288

Ref. Expediente N° SD2025/0086466

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 27 de agosto de 2025, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., solicitó el registro de la Marca ZONA | FRANCA EL DEBATE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

¹ 38: Telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por terminales de ordenador; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de agencias de noticias; suministro de foros en línea; teledifusión; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; transmisión de podcast; transmisión por satélite.

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de cintas de vídeo; alquiler de grabaciones sonoras; dirección de espectáculos; distribución de películas; doblaje; exhibición de películas cinematográficas; grabación [filmación] en cintas de vídeo; interpretación de la lengua de señas; microedición; microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización y dirección de eventos de entretenimiento; producción de espectáculos; producción de películas que no sean publicitarias; producción de podcasts; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por televisión; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; reserva de localidades para espectáculos; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de programación de programas de radio y televisión; servicios de reporteros; servicios de subtitulado para personas con discapacidad auditiva; servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios de tomas de vídeo por drones; servicios de tomas fotográficas por drones; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro en línea de imágenes no descargables; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables.



Ref. Expediente N° SD2025/0086466

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 segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con la marca registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	ZONA FRANCA	TELMEX COLOMBIA S.A.	SD2016/0018727	10	35, 38, 41	Marca	Registrada	16 feb. 2027

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)".

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0086466

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“ZONA | FRANCA EL DEBATE”** se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea se observa que presentan similitud conceptual, derivada de la transcripción de las expresiones arbitrarias **“ZONA FRANCA”**, la cual se configura en el elemento nuclear y más distintivo del signo antecedente.

El signo solicitado **ZONA | FRANCA EL DEBATE** reproduce íntegramente la parte relevante del registro previo, esto es, la denominación **“ZONA FRANCA”** y no obstante la variación en los elementos gráficos, así como la inclusión de las expresiones EL DEBATE, no logran desvirtuar las semejanzas existentes entre los signos analizados toda vez que se trata de variaciones secundarias que no se constituyen en derrotero de diferenciación.

Por lo anterior, los consumidores podrían considerar por error que el signo solicitado es una innovación de la marca registrada que ya conocen, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos



Ref. Expediente N° SD2025/0086466

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 38: Telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por terminales de ordenador; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de agencias de noticias; suministro de foros en línea; teledifusión; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; transmisión de pódcast; transmisión por satélite.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de cintas de vídeo; alquiler de grabaciones sonoras; dirección de espectáculos; distribución de películas; doblaje; exhibición de películas cinematográficas; grabación [filmación] en cintas de vídeo; interpretación de la lengua de señas; microedición; microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización y dirección de eventos de entretenimiento; producción de espectáculos; producción de películas que no sean publicitarias; producción de pódcasts; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por televisión; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; reserva de localidades para espectáculos; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de programación de programas de radio y televisión; servicios de reporteros; servicios de subtítulo para personas con discapacidad auditiva; servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios de tomas de vídeo por drones; servicios de tomas fotográficas por drones; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro en línea de imágenes no descargables; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables.

El signo previamente registrado identifica:

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0086466

Expediente SD2016/0018727, Clase 38: Servicios de telecomunicaciones tales como prestación de servicios de información, prestación de servicios de internet y televisión por cable y abierta, la prestación de servicios de comunicación a través de redes de fibra óptica, comunicaciones por terminales de ordenador, comunicaciones radiofónicas, comunicaciones telegráficas, difusión de programas de televisión por redes de televisión por cable satelital o decodificada, mensajería electrónica y televisión por medios digitales e internet, todos relacionados con programas de opinión, debate e información de interés público.

Clase 41: Servicios de educación, formación y servicios de entretenimiento tales como la distribución de programas de televisión relacionados con temas de opinión, debate e información de interés público; suministro de páginas web que comprenden imágenes, audio, video, contenido audio visual cuyo propósito principal es el recreo y entretenimiento, programas de televisión que comprenden imágenes, audio, video, contenido audio visual y cualquier otro servicio cuyo propósito principal sea el recreo, entretenimiento o diversión (de personas) suministro de publicaciones en línea no descargables y servicios de publicación por medios electrónicos, todos relacionados con temas de opinión, debate e información de interés público..

Conexión competitiva entre los servicios de las clases 38 y 41 internacional Razonabilidad

De la anterior relación de servicios, se establece que el signo solicitado pretende amparar servicios que no solo pertenecen a las mismas clases de los servicios distinguidos por la marca registrada para las **Clases 38 y 41**, razón por la cual presentan la misma identidad y comparten el mismo género, especie, naturaleza y finalidades.

En consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado y dado el tipo de servicios que pretende amparar toda vez que se trata de los mismos servicios de la marca fundamento de la negación entre otros, “telecomunicaciones” de la Clase 38 y “educación y formación” Clase 41, se concluye, que, al estar en una misma oferta de mercado, se puede generar riesgo de asociación entre los consumidores quienes, dada la similitud de los signos, no podrán diferenciar el origen empresarial de las marcas en estudio.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca ZONA | FRANCA EL DEBATE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.,

⁵ **38:** Telecomunicaciones; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones por terminales de ordenador; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; radiodifusión; servicios de agencias de noticias; suministro de foros en línea; teledifusión; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; transmisión de pódcast; transmisión por satélite.

Resolución N° 20288

Ref. Expediente N° SD2025/0086466

por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ZONA | FRANCA EL DEBATE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: 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

⁶ **41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de cintas de vídeo; alquiler de grabaciones sonoras; dirección de espectáculos; distribución de películas; doblaje; exhibición de películas cinematográficas; grabación [filmación] en cintas de vídeo; interpretación de la lengua de señas; microedición; microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización y dirección de eventos de entretenimiento; producción de espectáculos; producción de películas que no sean publicitarias; producción de podcasts; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por televisión; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; reserva de localidades para espectáculos; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de programación de programas de radio y televisión; servicios de reporteros; servicios de subtitulado para personas con discapacidad auditiva; servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios de tomas de vídeo por drones; servicios de tomas fotográficas por drones; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro en línea de imágenes no descargables; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables.

