

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° **22631**

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 71413 de 16 de septiembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **Frailejón H2O Esencia de Vida** (Mixta), solicitada por la Empresa Santandereana de Licores, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: Educación; actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento; formación.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la Empresa Santandereana de Licores, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

(...) II. CUESTIÓN PREVIA

A efectos de abordar el presente objeto de estudio de manera armónica, integral y articulada, se halla pertinente mencionar que, en referencia al producto coligado a la marca FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA, se hallan en curso diversas solicitudes de registro:

Expediente	Denominación	Solicitante	Naturaleza y clase
SD2025/0015504	Frailejón H2O Esencia de Vida	Empresa Santandereana de Licores	Mixta; Cl 32
SD2025/0015520	Frailejón H2O Esencia de Vida	Empresa Santandereana de Licores	Mixta; CL 41

Con lo anterior, se evidencia que las solicitudes presentadas por parte de la EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES respecto al signo “Frailejón H2O Esencia de Vida” como producto de consumo (agua potabilizada), corresponden a una misma estrategia de mercado respecto de un mismo solicitante, así como con semejante trazabilidad y estructuración de los elementos distintivos y de sus componentes intangibles. Esto significa que las actuaciones administrativas de referencia hacen parte de una misma identidad de producto aplicable a distintas categorías de bienes y servicios según la Clasificación Internacional de Niza dentro del giro ordinario de los negocios que pretende desarrollar el Departamento de Santander a través de su Empresa Santandereana de Licores.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

III. ARGUMENTOS INVOCADOS POR ESTA AUTORIDAD PARA LA IRREGISTRABILIDAD Y DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA

Tal y como se mencionó en líneas precedentes, la resolución proferida y atacada en el presente recurso, tiene como fin la irregistrabilidad de la marca FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA, por considerarla “similar o semejante” a la marca “FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ”. De lo dicho, la Dirección de Signos Distintivos precisa que la marca con la cual se halla conflicto refiere al signo “Frailejón Ernesto Pérez” (mixta), se encuentra registrada para las clases 9, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 40, 41 y 42.

Signo solicitado	Marca en conflicto
	

(...) Aunado a citado, la Dirección de Signos Distintivos añade como argumento la coincidencia en el registro correspondiente para la clase 41. Pese a todo lo anterior, la Empresa Santandereana de Licores discrepa de los argumentos esgrimidos toda vez que concibe que estos se encuentran infundados y merecen ser repuestos en la medida en que la realidad material no se configuran los supuestos de hecho para la nugatoria de la solicitud de registro de marca.

IV. DISTINTIVIDAD Y NO SOLAPAMIENTO DE MERCADOS

2.1. Sobre la aplicación del artículo 136(a) de la Decisión 486 y el análisis del riesgo de confusión La Resolución que se impugna fundamenta la negativa en la coincidencia del vocablo “FRAILEJÓN” entre dos signos distintivos orientados a mercados divergentes. Sin embargo, al efectuar un examen integral del signo en su conjunto, tal y como corresponde a la hora de evaluar conflictos entre signos mixtos, es posible arribar a una conclusión distinta respecto del presunto riesgo de confundibilidad expuesto en el acto sobre el cual se impetra el recurso de alzada.

Si bien se reconoce de la presencia de un elemento común en ambos signos, se estima también la presencia de diferencias estructurales, gráficas y conceptuales entre la marca solicitada y la marca previamente registrada, las cuales son lo suficientemente relevantes como para descartar la posibilidad de error en el consumidor.

De esta manera, lejos de desconocer la valoración de esta autoridad administrativa, lo que se plantea es la necesidad de realizar un análisis integral y detallado del peso visual de los elementos gráficos, de la estructura denominativa y de la impresión conceptual general de los signos, la cual permite evidenciar que no se configura el riesgo de confusión previsto en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486.

2.2. Las marcas tienen personalidad: componentes de la marca y psicología del consumidor

Las marcas y sus componentes como lenguaje comercial de cara al consumidor se componen de una serie de elementos objetivos y subjetivos, los cuales terminan modulando la noción del potencial comprador respecto al producto; no solo por las características del bien o servicio a adquirir (elementos objetivos), sino por el significado particular que el consumidor le dota al producto (elementos subjetivos).

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Conforme a lo anterior, no se puede comprender por “marca” -al menos no, de cara al consumidor-, a un elemento aislado, sino a la articulación armónica del conjunto de componentes que logran configurar una idea con “personalidad propia”

(...) En otras palabras, la marca, para que tenga efectos en la psiquis del consumidor y, por ende, le lleve a inducciones al error respecto al producto que ha de adquirir, requiere que la cantidad de sus componentes (color, tipología, nombre, trazos, lema, historia, etc.) se articulen de tal forma, que sean lo suficientemente semejantes para generar en el sujeto pasivo la noción de que el producto frente al cual se encuentra es el mismo o, en su defecto, un derivado del original, influyendo directamente en su decisión de compra.

(...) Conforme al caso concreto y tomando en cuenta lo desarrollado por la doctrina en lo referente a estudio de las marcas, el mercado y la psicología del consumidor, resulta insostenible la irregistrabilidad formulada por el Despacho de conocimiento respecto a la marca “Frailejón H2O Esencia de Vida”, en la medida en que, tanto el signo objeto de registro, así como “Frailejón Ernesto Pérez”, tienen suficientes elementos propios, identificables y representativos, que difícilmente generarían una inducción al error al consumidor, tal y como se desarrollará en el acápite siguiente.

2.3. Contexto de la marca “Frailejón Ernesto Pérez” y del porqué no hay riesgo de conexidad en los nichos de mercado con “Frailejón H2O Esencia de vida”



Captura de pantalla de la página de Señal Colombia (RTVC) donde se remite a los capítulos de la serie de Frailejón Ernesto Pérez, sobre la cual se ha desarrollado la marca. URL: <https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/238560:Frailejon-Ernesto-Perez-un-superheroe-digital-que-protege-el-ambiente>

“Frailejón Ernesto Pérez” es la marca correspondiente a una propuesta audiovisual desarrollada en el año 2022 por Piragna S.A.S. (sobre la cual reposa el registro del intangible) en articulación con RTVC, teniendo como fin generar contenido educativo a niños, niñas y adolescentes sobre el cuidado del agua y de los ecosistemas. Esta propuesta audiovisual, compuesta por videos, canciones, ilustraciones, entre otros, se centra en el personaje de ficción “Frailejón Ernesto Pérez” y su labor en pro de la naturaleza. Esta propuesta, la cual termina siendo el elemento estructural para la configuración de la personalidad de la marca, se delimita con exactitud por parte de sus mismos creadores, así como por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones² :

*Frailejón Ernesto Pérez es resultado de más de tres años de trabajo que se materializaron **gracias a la serie 'Cuentitos Mágicos', una coproducción Piragna y RTCV - Señal Colombia con el propósito de acompañar a los más pequeños de la casa con personajes poco comunes, que se enfrentan a situaciones inesperadas, pero***

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

siempre con un mensaje sobre la familia, los buenos hábitos, la sana convivencia y el cuidado del medio ambiente.

Detrás de la construcción de este personaje se encuentran cerca de 10 personas entre directores, productores, escritores, creadores de contenido, diseñadores gráficos, ilustradores y animadores.

Carlos Correa, o Charlie, como muchos lo conocen, es la voz y el creador de la canción de Ernesto Pérez. Al preguntarle a qué se debe el éxito del personaje, no duda en decir que es un emblema, algo así como un "superhéroe" que llegó para proteger el medio ambiente. Recordemos que Colombia tiene el 50% de páramos del mundo y que sólo en nuestro país hay evidencia de 98 especies diferentes de frailejones, pero se estima que puede haber más por descubrir.

"Vimos en Ernesto Pérez el personaje perfecto para que, a través de la música y la narración de historias, pudiéramos llevar el mensaje de conservar el medio ambiente y proteger el agua. Su propósito es enseñarles a todas las personas a cuidar el planeta, valiéndose de sus poderes para crear agua y controlarla", dice Charlie.

(...) Al momento, existen cerca de 150 canciones que, además del medio ambiente, tocan temas de la cotidianidad de los niños como sus miedos, sus sueños o sus mascotas y las vivencias en familia. 'Mitocondria', otro personaje de 'Cuentitos mágicos', representa el empoderamiento de las niñas a las que les gusta construir e inventar nuevas cosas. Este material musical ya se encuentra en un primer álbum musical en Spotify y en diferentes plataformas digitales.

(...) La propuesta de nuestro amigo Frailejón Ernesto Pérez y sus amigos mágicos está muy en línea con la apuesta que MinTIC impulsa a través de iniciativas como En TIC Confío +, Chicas STEAM y Llegamos Con TIC, que tienen como objetivo conectar con los colombianos y sus necesidades de formación, de cara al uso responsable, seguro y con sentido de Internet. (negritas propias)

Con el éxito de la serie y en general, del personaje que encarna "Ernesto Pérez", se empezó a generar en el público una identidad y un arraigo respecto al personaje. En otras palabras: la recordación entorno a la marca "Frailejón Ernesto Pérez" no se limita a "un frailejón" per se, sino a la personalidad e identidad que se teje entorno a la mascota de la marca, compuesta por unas tonalidades de colores específicas, una voz fácilmente reconocible, arquetipos de una personalidad ya asimilada por el consumidor, entre otras características específicas como sus múltiples ojos, etc.



Captura de pantalla correspondiente al Instagram del producto sobre el cual se desarrolla la marca en conflicto. Adviértase que en su descripción se delimita la personalidad de la marca y su carácter pedagógico.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Bajo el hecho notorio de la distintividad que ha logrado “Ernesto Pérez” como mascota de marca en el mercado para el cual ha sido desarrollado y para el público en general, no se observa al interior de la resolución objeto de alzada, una motivación específica que evidencie cómo y por qué el consumidor, a pesar de las diferencias denominativas, gráficas, y de la delimitación de servicios, atribuiría a dos productos distintos un mismo origen empresarial, tal y como sucede con la marca mencionada, respecto al producto correspondiente al signo “Frailejón H2O Esencia de Vida” (agua potabilizada para el consumo).

La teleología de la norma referente al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se basa en la protección de los mercados a fin de que no existan prácticas restrictivas a la libre competencia como lo son la inducción al error al consumidor, la sustracción de la clientela, entre otros tipos normativos consignados en la Ley 256 de 1996. Sin embargo, para el caso concreto no se tienen elementos de fondo que siquiera permitan inferir que existe un verdadero riesgo de competencia desleal entre la bebida “Frailejón H2O Esencia de Vida” y “Frailejón Ernesto Pérez”, toda vez que ofrecen productos significativamente disímiles, orientados a grupos de consumo distinto y que serían ofertados en escenarios divergentes.

La misma resolución reconoce que el análisis debe valorar la realidad del mercado, finalidad y canales³, pero tras exponer criterios generales, no aterriza esa metodología al listado concreto de servicios que podría modularse para evitar contacto competitivo. Asimismo, el acto administrativo cuestionado acepta que, tratándose de signos mixtos, cuando predomina lo gráfico puede no haber confusión y cabría coexistencia pacífica; no obstante, concluye de forma categórica que los elementos gráficos objeto de registro “no resultan suficientes” sin explicar por qué no sería viable conceder el registro con condicionamientos que acentúen la preponderancia gráfica.

Ignora el Despacho de conocimiento que respecto a la marca “Frailejón Ernesto Pérez” se han desplegado toda una serie de estrategias de mercado en aprovechamiento de la amplia acogida que ha tenido su mascota, la cual le ha permitido a sus propietarios desarrollar un variado merchandising compuesto por figuras (muñecos), prendas de vestir, accesorios, entre un sinnúmero de mercancía la cual le da aún mayor fuerza, identidad y distintividad a la mascota de marca, reduciendo significativamente cualquier probabilidad de que el consumidor pueda llegar a confundirla basándose en el mero término “frailejón”, toda vez que el impacto visual predomina en este caso sobre el fonético/nominal.



Algunos productos (merch) relativos a Frailejón Ernesto Pérez, tales como peluches, figuras coleccionables, inclusive una línea de ropa producida en colaboración con la marca “Rockgota”. Se evidencia cómo la marca se desarrolla entorno a su mascota.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Es entonces que se hace imprescindible aplicar las reglas de la experiencia, sin que esto signifique rebajar el debate técnico y jurídico. Para el asunto de resorte, se estima pertinente acuñar lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia del diecinueve (19) de marzo dos mil veinte (2020):

*En ese sentido, la sana crítica está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y de la técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica, podemos destacar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias. **A su vez, las reglas de la experiencia pueden ser individuales y colectivas, cómo también pueden ser construidas por conocimientos públicos y privados.** Una regla de la experiencia plena es la que tiene en cuenta tanto lo colectivo cómo lo público. Estas pueden acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta formalidad. (negritas propias)*

En este orden de ideas, se puede partir de las siguientes premisas:

Premisa 1: Los productos desarrollados en torno a la marca “Frailejón H2O Esencia de Vida” radican en la producción y comercialización de agua potable y del desarrollo de actividades en pro de dicho producto en cuestión, distinto a “Frailejón Ernesto Pérez”, donde a partir de una serie de televisión se ha generado una tendencia de consumo a partir de una mascota de marca con la cual se ha logrado un posicionamiento específico.

Premisa 2: Las marcas de agua no se orientan al desarrollo de mascotas de amplia difusión, así como tampoco a la producción de mercancía orientada a generar una tendencia de consumo en pro de esta, toda vez que su fin es la mera comercialización del producto.

Conclusión: Por lo tanto, el producto correspondiente a “Frailejón H2O Esencia de Vida” no tiene conexidad de mercado alguna con los productos relativos a la marca “Frailejón Ernesto Pérez”, toda vez que comprenden sectores, fines y conceptos diametralmente distintos, sobrepasando más allá de la mera descripción de la categoría 41 internacional.

Que ambos signos amparen servicios de la clase 41 no implica, sin más, que provengan del mismo origen empresarial. La clase de Niza cumple una función meramente ordenadora/administrativa. El análisis marcario exige verificar si, pese a coincidir en la clase, la impresión global de los signos y la relación efectiva de los servicios pueden llevar al consumidor a atribuir un mismo origen. Así lo establecen las reglas de cotejo y, en particular, el estándar sobre riesgo de confusión o de asociación y su interrelación entre la similitud de los signos y la relación de productos o servicios. No hay automatismos; la autoridad debe razonar por qué un consumidor medio asociaría los signos al mismo empresario y no basta la coincidencia clasificatoria.

En el régimen andino, el literal “a” del artículo 136 exige identidad o semejanza “de modo que puedan causar confusión” respecto del origen empresarial; y el artículo 150 impone a la Oficina un examen integral, motivado y de oficio. Por ello, la confundibilidad no se puede presumir por la simple y llana coincidencia de la clase 41 o de uno de los diversos elementos compositivos de la marca; debe demostrarse confrontando similitudes y diferencias ortográficas, fonéticas, conceptuales y gráficas, así como su impacto frente a los servicios efectivamente reclamados.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Aplicado al caso, la resolución recurrida parte de la clase 41 en abstracto y asume identidad de servicios, pese a las marcadas diferencias estructurales y la fuerte carga figurativa del signo solicitado (mixto). Ese razonamiento desconoce que el riesgo se construye caso a caso, ponderando el conjunto del signo y el alcance concreto de los servicios. De hecho, la propia guía técnica de la SIC exige precisión/especificidad en la descripción de servicios. Bajo ese marco, se elimina el supuesto de superposición competitiva que la decisión presume. En suma: identidad de clase no es estrictamente equivalente a identidad de origen.

Si bien es cierto que la SIC reconoce que en su práctica decisional el examen es autónomo y de oficio, tal situación no le impide valorar soluciones prácticas a la problemática planteada en el marco de su ejercicio como autoridad administrativa, evaluando a fondo si existe o no trasposición de los nichos de mercado y en el eventual caso su existencia, analizando la posibilidad de acuerdos para las buenas prácticas de libre competencia –con cláusulas de diferenciación gráfica, campos de actividad y advertencias de origen, según se estime pertinente–, sobre todo cuando la coincidencia radica en un elemento conceptual común y débil cuando se aborda en conjunto con su presentación gráfica.

2.4. Productos diferentes para mercados diferentes: sobre la inexistencia de solapamiento del mercado



Producto asociado a la marca Frailejón H2O Esencia de vida (bolsa de agua). Se evidencia la divergencia existente entre esta y los productos asociados a la marca de “Frailejón Ernesto Pérez”.

Como consigna la resolución objeto de alza, la marca con la que se plantea conflicto en el proceso de registro, “Frailejón Ernesto Pérez”, se ubica en las clases 9, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 40, 41 y 42 de la clasificación Niza, tal y como se presenta en el siguiente cuadro, con datos extraídos de la actuación administrativa refrendada:

Tipo	Signo	Expediente	Niza	Clase
Mixta	Frailejón Ernesto Pérez	SD2022/0109818	11	9, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 40, 41 y 42

Conforme a lo anterior, se procederá a desglosar los componentes de cada una de las categorías asociadas al signo citado, conforme a sus sectores de mercado:

Clase 09: comprende principalmente los aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento

Resolución N° 22631

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Lo que compone en particular	No la compone en particular
- los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios; - los equipos y simuladores de entrenamiento, por ejemplo: los maniquís para ejercicios de reanimación, los simuladores de conducción y control de vehículos; - los aparatos e instrumentos de control y vigilancia de aeronaves, de vehículos náuticos y de vehículos no tripulados, por ejemplo: los instrumentos de navegación, los transmisores, los compases de	- las palancas de mando (joysticks) en cuanto partes de máquinas, que no sean para máquinas de juego (cl. 7), las palancas de mando de vehículos (cl. 12), las palancas de mando (joysticks) para videojuegos, los mandos para juguetes y consolas de juego (cl. 28); - los aparatos que funcionan con monedas y que se clasifican en varias clases según su función o finalidad, por ejemplo: las lavadoras que funcionan con monedas (cl. 7), las
medición, los aparatos de GPS (sistema mundial de determinación de la posición), los aparatos de conducción automática para vehículos; - los aparatos e instrumentos de salvamento y seguridad, por ejemplo: las redes de seguridad, las luces de señalización, los semáforos, las autobombas contra incendios, las alarmas sonoras, los tokens de seguridad de hardware para la autenticación de usuarios; - las prendas de vestir que protegen contra lesiones graves o potencialmente mortales, por ejemplo: la ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego, la ropa antibalas, los cascos de protección, los protectores de cabeza para deportes, los protectores bucales para deportes, los trajes especiales de protección para aviadores, las rodilleras para trabajadores; - los aparatos e instrumentos ópticos, por ejemplo: las gafas, las lentes de contacto, las lupas, los espejos de inspección para obras, las mirillas; - los imanes; - los relojes inteligentes, los monitores de actividad física ponibles; - las palancas de mando (joysticks) de ordenador, que no sean para videojuegos, los cascos de realidad virtual, las gafas inteligentes; - los estuches para gafas, los estuches para teléfonos inteligentes, los estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos;	mesas de billar que funcionan con monedas (cl. 28); - los robots industriales (cl. 7), los robots quirúrgicos (cl. 10), los robots de juguete (cl. 28); - los pulsímetros, los aparatos de monitorización de la frecuencia cardíaca, los monitores de composición corporal (cl. 10); - las lámparas de laboratorio, los quemadores de laboratorio (cl. 11); - las lámparas de buceo (cl. 11); - los productos inteligentes cuya función principal sigue siendo la misma, por ejemplo: los refrigeradores inteligentes (cl. 11), las maletas inteligentes (cl. 18), las prendas de vestir inteligentes (cl. 25), los juguetes inteligentes (cl. 28); - las señales de niebla explosivas, los cohetes de señales (cl. 13); - los cortes histológicos con fines didácticos, las muestras biológicas para la microscopia en cuanto material didáctico (cl. 16); - la ropa y los equipos utilizados para la práctica de determinados deportes, por ejemplo: los protectores acolchados que forman parte de la ropa de deporte, las caretas de esgrima y los guantes de boxeo (cl. 28).



Resolución N° 22631

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

• los cajeros automáticos, las máquinas facturadoras, los instrumentos y máquinas para ensayos de materiales; • las baterías y los cargadores para cigarrillos electrónicos; • los dispositivos eléctricos y electrónicos de efectos para instrumentos musicales; • los robots de laboratorio, los robots pedagógicos, los robots de vigilancia para la seguridad, los robots humanoides con inteligencia artificial.	
Clase 16: comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
• los cortapapeles; • los estuches, fundas y dispositivos para contener o proteger artículos de papel, por ejemplo: las carpetas para documentos, las pinzas para billetes, las fundas para talonarios de cheques, las pinzas para sujetar papeles, las fundas para pasaportes, los álbumes; • ciertas máquinas de oficina, por ejemplo: las máquinas de escribir, las multcopistas, las máquinas franquadoras de oficina, las máquinas sacapuntas; • los artículos de pintura para artistas, así como para pintores de interiores y exteriores, por ejemplo: las salseras para pintura, los caballetes y paletas para pintores, los rodillos y bandejas para pintura;	• las pinturas (cl. 2); • las herramientas de mano para artistas, por ejemplo: las espátulas, los cinceles de escultor (cl. 8); • los aparatos de enseñanza, por ejemplo: los aparatos de enseñanza audiovisual, los maniquís para ejercicios de reanimación (cl. 9) y las maquetas de juguete (cl. 28); • ciertos productos de papel o de cartón clasificados según su función o finalidad, por ejemplo: el papel fotográfico (cl. 1), los papeles abrasivos (cl. 3), los estores de papel (cl. 20), los vasos y platos de papel (cl. 21), la ropa de cama de papel (cl. 24), la ropa de papel (cl. 25), el papel para cigarrillos (cl. 34).
• ciertos productos desechables de papel, por ejemplo: los baberos, los pañuelos y las mantelerías de papel; • ciertos productos de papel o de cartón no clasificados en otras clases según su función o finalidad, por ejemplo: las bolsas, sobres y recipientes de papel para empaquetar, las estatuas, figuritas y objetos de arte de papel o cartón, tales como las figuritas de papel maché, las litografías, los cuadros o las acuarelas, enmarcados o no.	
Clase 21: comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios que funcionan manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios cosméticos, los artículos de cristalería y ciertos productos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio.	





Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución N° 22631

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Lo que compone en particular	No la compone en particular
- los utensilios de cocina y los utensilios para uso doméstico, por ejemplo: los matamoscas, las pinzas para la ropa, las cucharas para mezclar, los cucharones y los sacacorchos, así como los utensilios de servir, por ejemplo: las pinzas para el azúcar, las pinzas para el hielo, las palas para tartas y los cucharones de servir; - los recipientes para uso doméstico o culinario, por ejemplo: los jarrones, las botellas, las huchas de cerdito, los cubos, las cocteleras, así como los hervidores, las ollas a presión, las ollas y las cazuelas no eléctricos; - los aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que funcionan manualmente, por ejemplo: los prensaajos, los	- las preparaciones de limpieza (cl. 3); - los contenedores metálicos (cl. 6) y no metálicos (cl. 20) para el almacenamiento y transporte de mercancías; - los aparatos pequeños para picar, moler, exprimir o triturar, de accionamiento eléctrico (cl. 7); - las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y los cortaúñas, los instrumentos de manicura y pedicura, eléctricos o no, por ejemplo: los estuches de manicura, las limas de cartón, los alicates para cutículas (cl. 8); - los cubiertos (cl. 8) y las herramientas de corte que funcionan manualmente para la cocina, por ejemplo: los cortaverduras, los
cascanueces, los pilones y los morteros; - los salvamanteles, posabotellas y posavasos; - los utensilios cosméticos, por ejemplo: los peines y cepillos de dientes eléctricos o no, el hilo dental, los separadores interdigitales de espuma para la pedicura, las borlas de polvera, los neceseres de tocador llenos; - los artículos de jardinería, por ejemplo: los guantes de jardinería, las jardineras para ventanas, las regaderas y las boquillas para mangueras de riego; - los acuarios de interior, los terrarios de interior y los vivarios de interior.	cortadores de pizza y los cortadores de queso (cl. 8); - los peines antipiojos, los limpiadores linguales (raspadores de lengua) (cl. 10); - los utensilios de cocción eléctricos (cl. 11); - los espejos de tocador (cl. 20); - ciertos productos de vidrio, porcelana y loza clasificados según su función o finalidad, por ejemplo: la porcelana para prótesis dentales (cl. 5), los cristales de gafas (cl. 9), la lana de vidrio para aislar, el vidrio acrílico u orgánico semielaborado (cl. 17), las baldosas de loza (cl. 19), el vidrio de construcción (cl. 19), las fibras de vidrio para uso textil (cl. 22).
Clase 25: comprende principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
- las partes de prendas de vestir, de calzado y de artículos de sombrerería, por ejemplo: los puños, los bolsillos, los forros confeccionados, los tacones, los refuerzos de talón y las alzas de talón, las vísceras para gorras, las armaduras de sombreros; - las prendas de vestir y el calzado para deporte, por ejemplo: los guantes de esquí, las camisetas de deporte sin mangas, la ropa para ciclistas, los uniformes de judo y de karate, las botas de fútbol, las zapatillas de gimnasia, las botas de esquí; - los trajes de disfraces;	- los pequeños artículos de ferretería utilizados en la fabricación de calzado, por ejemplo: las clavijas y los remaches para el calzado metálicos (cl. 6) y no metálicos (cl. 20), así como los accesorios de mercería y los cierres para prendas de vestir, calzado y sombrerería, por ejemplo: los cierres, las hebillas, las cremalleras, las cintas, las cintas de sombrero y los artículos de pasamanería para el calzado y para artículos de sombrerería (cl. 26); - cierta ropa, calzado y artículos para la cabeza para uso especial, por ejemplo: los cascos de protección,





Ref. Expediente N° SD2025/0015520

- la ropa de papel, los sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; - los baberos que no sean de papel; - los pañuelos de bolsillo; - los folgos que no estén calentados eléctricamente.	asimismo para deportes (cl. 9), la ropa de protección contra el fuego (cl. 9), la ropa especial para quirófano (cl. 10), el calzado ortopédico (cl. 10), así como la ropa y el calzado necesarios para la práctica de determinados deportes, por ejemplo: los guantes de béisbol, los guantes de boxeo, los patines de hielo (cl. 28); - las prendas de vestir electrotérmicas (cl. 11); - los folgos calentados eléctricamente (cl. 11), los cubrepiés especiales para sillas de paseo y coches de niño (cl. 12); - los baberos de papel (cl. 16); - los pañuelos de bolsillo de papel (cl. 16) y de materias textiles (cl. 24); - la ropa para animales (cl. 18); - las máscaras de carnaval (cl. 28); - la ropa de muñecas (cl. 28); - los sombreros de papel para fiestas (cl. 28).
Clase 28: comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos artículos para árboles de Navidad.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
- los aparatos recreativos y de juegos, incluidos sus dispositivos de mando; - los artículos de cotillón y los artículos de broma, por ejemplo: las máscaras de carnaval, los sombreros de papel para fiestas, los confetis, los lanzadores de serpentinas y confetis para fiestas y los envoltorios sorpresa de Navidad (Christmas crackers);	- las velas para árboles de Navidad (cl. 4), las lámparas eléctricas para árboles de Navidad (cl. 11), los productos de confitería y chocolatería para decorar árboles de Navidad (cl. 30); - los equipos de buceo y submarinismo (cl. 9); - los juguetes sexuales y las muñecas eróticas (cl. 10);
- el material de caza y pesca, por ejemplo: las cañas de pescar, los salabardos de pesca, los señuelos, los reclamos de caza; - los aparatos para juegos y deportes diversos.	- la ropa de gimnasia y deporte (cl. 25); - ciertos artículos de gimnasia y de deporte, por ejemplo: los cascos de protección, las gafas y protectores bucales para deportes (cl. 9), las armas de fuego para deportes (cl. 13), las colchonetas de gimnasia (cl. 27), así como ciertos equipos de caza y pesca, por ejemplo: los cuchillos de caza, los arpones (cl. 8), las armas de fuego para la caza (cl. 13), las redes de pesca comercial (cl. 22), clasificados según otras de sus funciones o finalidades.
Clase 35: comprende principalmente los servicios que implican la gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción. A fines de clasificación, la venta de productos no se considera un servicio.	





Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Lo que compone en particular	No la compone en particular
• el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos, excepto su transporte, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, tales como sitios web o programas de televenta; • los servicios de publicidad, de marketing y de promoción, por ejemplo, la distribución de muestras, el desarrollo de conceptos publicitarios, la redacción y publicación de textos publicitarios;	• los servicios financieros, por ejemplo: el análisis financiero, la gestión financiera, el patrocinio financiero (cl. 36); • la administración de bienes inmuebles (cl. 36); • el corretaje de valores bursátiles (cl. 36); • los servicios logísticos de transporte (cl. 39); • las auditorías sobre energía (cl. 42); • el diseño gráfico de material promocional (cl. 42); • los servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros (cl. 45); • la concesión de licencias de propiedad intelectual, la
• la decoración de escaparates; • los servicios de relaciones públicas; • la producción de programas de televenta; • la organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; • la optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; • los servicios de asistencia comercial, por ejemplo: la selección de personal, la negociación de contratos de negocios para terceros, el análisis del precio de costo, los servicios de agencias de importación-exportación; • los servicios administrativos relativos a transacciones de negocios y registros financieros, por ejemplo: la teneduría de libros, la elaboración de estados de cuenta, las auditorías empresariales, las auditorías contables y financieras, la valoración de negocios comerciales, la preparación y la presentación de declaraciones tributarias; • la gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; • los servicios que comprenden el registro, la transcripción, la composición, la compilación o la sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; • los trabajos de oficina, por ejemplo: los servicios de programación y de recordatorio de citas, la búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros, los servicios de gestión	administración jurídica de licencias, la gestión de derechos de autor (cl. 45); • el registro de nombres de dominio (cl. 45).



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

informática de archivos, los servicios de centrales telefónicas.	
Clase 38: comprende principalmente los servicios que permiten la comunicación entre al menos dos partes, así como los servicios de difusión y transmisión de datos.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
- la transmisión de archivos digitales y de mensajes de correo electrónico; - el suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; - la radiodifusión y la teledifusión; - la transmisión de vídeo a la carta; - el suministro de foros de discusión (chats) en Internet y de foros en línea; - los servicios de telefonía y de buzón de voz; - los servicios de teleconferencia y de videoconferencia.	- la publicidad radiofónica (cl. 35); - los servicios de telemarketing (cl. 5); - el contenido o el objeto de actividades de comunicación, por ejemplo: los archivos de imagen descargables (cl. 9), el suministro de información comercial por sitios web (cl. 35), el suministro de películas y programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta (cl. 41); - los servicios prestados por conexiones telemáticas, por ejemplo: los servicios de venta minorista en línea de música digital descargable (cl. 35), los servicios bancarios en línea (cl. 36); - la producción de programas de radio y televisión (cl. 41); - la consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones (cl. 42); - los servicios de redes sociales en línea (cl. 45).
Clase 40: comprende principalmente los servicios prestados en el marco del procesamiento, la transformación o la producción mecánicos o químicos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, incluidos los servicios de fabricación por encargo. A efectos de clasificación, la producción o fabricación de productos se considera servicio únicamente en los casos en que se efectúe por cuenta de terceros según su pedido y especificaciones. Si la producción o la fabricación de productos en el marco de un pedido no responde a las necesidades, exigencias o especificaciones del cliente, por lo general, se considerará complementaria a la	



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

actividad comercial principal del fabricante o a los productos que comercializa. Si la persona que ha tratado, transformado o producido el objeto o la sustancia los comercializa a terceros, por lo general esta actividad no se considerará un servicio.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
• la transformación de un objeto o sustancia y cualquier tratamiento que implique una modificación de sus propiedades esenciales, por ejemplo: el teñido de una prenda de vestir; estos servicios de transformación se clasifican asimismo en la clase 40 si son prestados en el marco de trabajos de reparación o mantenimiento, por ejemplo: el cromado de parachoques de vehículos de motor; • el tratamiento de materiales que puedan intervenir en el proceso de fabricación de cualquier sustancia u objeto que no sea un edificio, por ejemplo: los servicios en relación con el corte, la conformación, el pulido por abrasión o el revestimiento metálico; • el ensamblaje de materiales, por ejemplo: los servicios de soldadura; • el procesamiento y tratamiento de productos alimenticios, por ejemplo: el prensado de frutas, la molienda de grano, la conservación de alimentos y bebidas, el ahumado de alimentos, la congelación de alimentos; • la fabricación de productos según el pedido y las especificaciones de terceros (teniendo en cuenta que ciertas oficinas exigen que se indiquen los productos fabricados), por ejemplo: la fabricación por encargo de automóviles;	• los servicios que no supongan un cambio en las propiedades esenciales del objeto o sustancia, por ejemplo: los servicios de conservación o reparación de muebles (cl. 37); • los servicios en el ámbito de la construcción, por ejemplo: los trabajos de pintura y los trabajos de yesería (cl. 37); • los servicios de limpieza, por ejemplo: los servicios de lavandería, la limpieza de ventanas, la limpieza de fachadas e interiores de edificios (cl. 37); • el tratamiento contra la herrumbre, por ejemplo: el tratamiento antioxidante para vehículos (cl. 37); • ciertos servicios de personalización, por ejemplo: la pintura personalizada de automóviles (cl. 37); • la decoración de alimentos y la escultura de alimentos (cl. 43).

actividad comercial principal del fabricante o a los productos que comercializa. Si la persona que ha tratado, transformado o producido el objeto o la sustancia los comercializa a terceros, por lo general esta actividad no se considerará un servicio.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
• la transformación de un objeto o sustancia y cualquier tratamiento que implique una modificación de sus propiedades esenciales, por ejemplo: el teñido de una prenda de vestir; estos servicios de transformación se clasifican asimismo en la clase 40 si son prestados en el marco de trabajos de reparación o mantenimiento, por ejemplo: el cromado de parachoques de vehículos de motor; • el tratamiento de materiales que puedan intervenir en el proceso de fabricación de cualquier sustancia u	• los servicios que no supongan un cambio en las propiedades esenciales del objeto o sustancia, por ejemplo: los servicios de conservación o reparación de muebles (cl. 37); • los servicios en el ámbito de la construcción, por ejemplo: los trabajos de pintura y los trabajos de yesería (cl. 37); • los servicios de limpieza, por ejemplo: los servicios de lavandería, la limpieza de ventanas, la limpieza de fachadas e interiores de edificios (cl. 37);



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

objeto que no sea un edificio, por ejemplo: los servicios en relación con el corte, la conformación, el pulido por abrasión o el revestimiento metálico; • el ensamblaje de materiales, por ejemplo: los servicios de soldadura; • el procesamiento y tratamiento de productos alimenticios, por ejemplo: el prensado de frutas, la molienda de grano, la conservación de alimentos y bebidas, el ahumado de alimentos, la congelación de alimentos; • la fabricación de productos según el pedido y las especificaciones de terceros (teniendo en cuenta que ciertas oficinas exigen que se indiquen los productos fabricados), por ejemplo: la fabricación por encargo de automóviles;	• el tratamiento contra la herrumbre, por ejemplo: el tratamiento antioxidante para vehículos (cl. 37); • ciertos servicios de personalización, por ejemplo: la pintura personalizada de automóviles (cl. 37); • la decoración de alimentos y la escultura de alimentos (cl. 43).
• el acolchado, los servicios de bordado, los servicios de sastré, el teñido de textiles, el apresto de textiles.	
Clase 42: comprende principalmente los servicios prestados por personas en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los servicios de laboratorios científicos, la ingeniería, la programación informática, los servicios de arquitectura o el diseño de interiores.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
• los servicios de ingenieros y científicos encargados de efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científico y tecnológico, incluidos los servicios de consultoría tecnológica; • los servicios tecnológicos e informáticos sobre la seguridad de los datos informáticos y la información personal y financiera, así como la detección del acceso no autorizado a datos e información, por ejemplo: los servicios de protección antivirus (informática), los servicios de cifrado de datos, la vigilancia electrónica de información de identificación personal para detectar la usurpación de identidad por Internet; • el software como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS); • los servicios de investigación científica con fines médicos; • los servicios de arquitectura y de planificación urbana; • ciertos servicios de diseño, por ejemplo: el diseño industrial, el	• ciertos servicios de investigación, por ejemplo: la búsqueda de negocios (cl. 35), la investigación de marketing (cl. 35), la investigación financiera (cl. 36), la investigación en materia de la educación (cl. 41), la investigación genealógica (cl. 45), la investigación jurídica (cl. 45); • la auditoría empresarial (cl. 35); • la gestión informática de archivos (cl. 35); • los servicios de evaluación financiera (cl. 36); • los servicios de extracción minera y la perforación de gas y de petróleo (cl. 37); • la instalación, el mantenimiento y la reparación de hardware (cl. 37); • los servicios de ingenieros de sonido (cl. 41); • ciertos servicios de diseño, por ejemplo: el diseño de parques y jardines (cl. 44); • los servicios médicos y veterinarios (cl. 44); • los servicios jurídicos (cl. 45).



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

diseño de software y de sistemas informáticos, el diseño de interiores, los servicios de diseñadores de embalajes, el diseño de artes gráficas, el diseño de moda; • los peritajes (trabajos de ingenieros); • la prospección de petróleo, gas y minería.	
---	--

Ahora bien, teniendo en cuenta que la coincidencia en el registro se ubica en la categoría 41, en la cual se encontrarían las marcas “Frailejón Ernesto Pérez” y “Frailejón H2O Esencia de Vida”, se reitera que para el caso de la marca solicitada el producto corresponde a agua para el consumo humano, del cual también se hallan una solicitud de registro correspondiente a la clase 32 internacional, tal y como se desarrollará a continuación:

Clase 41: comprende principalmente los servicios que consisten en todo tipo de formas de educación o formación, los servicios cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas, así como la presentación al público de obras de arte plásticas o literarias con fines culturales o educativos.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
• la organización de exposiciones con fines culturales o educativos, la organización y la dirección de conferencias, congresos y simposios; • los servicios de traducción y de interpretación lingüística; • la publicación de libros y textos, que no sean textos publicitarios; • los servicios de reporteros, los reportajes fotográficos; • los servicios fotográficos;	• la organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios (cl. 35); • la redacción y la publicación de textos publicitarios (cl. 35); • los servicios de agencias de noticias (cl. 38); • la radiodifusión y la teledifusión (cl. 38); • los servicios de videoconferencia (cl. 38); • la redacción técnica (cl. 42);
• la realización y la producción de películas no publicitarias; • los servicios culturales, educativos y recreativos prestados por parques de atracciones, circos, zoos, galerías de arte y museos; • los servicios de entrenamiento deportivo y para el mantenimiento físico; • la doma y el adiestramiento de animales; • los servicios de juegos informáticos en línea; • los servicios de juegos de apuestas, la organización de loterías; • la reserva de entradas y los servicios de reserva para eventos educativos, deportivos y de entretenimiento; • ciertos servicios de redacción, tales como la redacción de guiones televisivos y cinematográficos, los servicios de compositores y autores de música.	• los servicios de guarderías infantiles (cl. 43); • los servicios de estaciones termales (cl. 44); • la planificación y la preparación de ceremonias nupciales (cl. 45).



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Clase 32: comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las cervezas.	
Lo que compone en particular	No la compone en particular
• las bebidas desalcoholizadas; • las bebidas refrescantes sin alcohol; • las bebidas a base de arroz y de soja, que no sean sucedáneos de la leche; • las bebidas energéticas, las bebidas isotónicas, las bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; • las esencias y extractos de frutas sin alcohol para elaborar bebidas.	• los aromatizantes para bebidas en cuanto aceites esenciales (cl. 3) o que no sean aceites esenciales (cl. 30); • las bebidas dietéticas para uso médico (cl. 5); • las bebidas lacteadas en las que predomina la leche, los batidos de leche (cl. 29); • los sucedáneos de la leche, por ejemplo: la leche de almendras, la leche de coco, la leche de cacahuete,
	- la leche de arroz, la leche de soja (cl. 29); • el zumo de limón para uso culinario, el jugo de tomate para uso culinario (cl. 29); • las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té (cl. 30); • las bebidas para animales de compañía (cl. 31); • las bebidas alcohólicas, excepto cervezas (cl. 33).

El desglose de categorías y servicios realizados dilucida que las solicitudes de registro conexas al signo “Frailejón H2O Esencia de Vida”, tienen como único fin el desarrollo de estrategias de mercado orientadas a la comercialización del producto agua potabilizada, todas ellas ubicadas dentro del giro ordinario de los negocios para este tipo de bienes, sin abarcar otros sectores del mercado.

El razonamiento cuestionado en este escrito desconoce que el riesgo de confundibilidad se construye caso a caso, ponderando en conjunto: estructura integral el signo objeto de examen; producto al que aplica y su respectivo alcance concreto en el mercado. De hecho, la propia guía técnica de la SIC para el registro de signos distintivos exige precisión y especificidad en la descripción de servicios, y permite delimitar la cobertura para disipar solapamientos; bajo ese marco, el desarrollo de ambos productos en categorías completamente distintas y, por lo tanto, avocados a consumidores diversos, elimina el supuesto de superposición competitiva que la decisión presume.

(...) Del texto extraído correspondiente a la sentencia de la sección primera del Consejo de Estado ante un caso de conflicto marcario semejante al presentado aquí, se refuerza la tesis de que para la irregistrabilidad del producto no es suficiente con la coincidencia de un factor del conjunto de componentes del intangible (marca), sino que dicha decisión debe obedecer a un examen minucioso sobre el impacto en el mercado de la marca a solicitar y de los alcances de esta de cara al consumidor. De tal suerte que la decisión de irregistrabilidad de un producto no puede corresponder a un examen automatizado sobre una única coincidencia -débil por demás-, sino que, en norma, obedece a una serie de condiciones materiales que son las que determinan la posibilidad de configurar prácticas de competencia desleal.

En esta misma línea, la SIC ya se ha pronunciado cuando existen dos signos enmarcados en una misma categoría, pero de los cuales, conforme a las reglas de la experiencia, se advierte que atienden a productos distintos que se encuadran a su vez



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

en mercados divergentes, reforzando la premisa de la falta de conexidad competitiva y de la coexistencia pacífica en el mercado.

(...) Entonces, esta autoridad administrativa ha determinado con antelación que la ubicación en una misma clase no significa el solapamiento de mercados, ni mucho menos deriva obligatoriamente en prácticas de competencia desleal alguna. Si bien la clasificación internacional permite la organización y sistematización de sectores amplios, se debe analizar al momento de la concesión o denegación del registro, cuáles son los productos que representan los signos en conflicto, a qué tipo de consumidores van orientados, qué canales de distribución se emplean y si dentro de las categorías en las que se encuentran, realmente hay indicadores que permitan determinar la posibilidad de confusión por parte del consumidor.

3. COTEJO INTEGRAL DE LOS SIGNOS

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que la similitud debe apreciarse ortográfica, fonética, conceptual y gráfica “en su interrelación”, y que el examen es integral y de oficio (art. 150 Decisión 486). La Interpretación Prejudicial 211-IP-2020 —invocada de manera consistente por la SIC en otros expedientes— subraya que el análisis debe ponderar el riesgo de confusión o de asociación con especial atención a la presentación del signo y a cómo lo capta el consumidor en el mercado, premisas que, al extrapolarlas a este caso, obligan a reconocer que la carga figurativa de FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA, sumado a la identidad creada alrededor de la mascota de marca “Ernesto Pérez”, neutralizan la coincidencia conceptual sobre el vocablo “FRAILEJÓN” y disminuyen el riesgo de error frente a la marca en conflicto.

Aplicando las reglas de cotejo de sucesivo y la doctrina sobre predominio gráfico en signos mixtos, la configuración visual de “Frailejón H2O Esencia de Vida” imprime una fisionomía marcaria distintiva que distancia al consumidor de la marca “Frailejón Ernesto Pérez” y reduce significativamente la probabilidad de confusión o asociación en los términos del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486.

3.1. Cotejo de los signos De acuerdo con el abordaje de elementos entre signos en conflicto conforme a las disposiciones desarrolladas al interior de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se tienen 4 aspectos para tener en cuenta al momento de determinar el riesgo de confusión o asociación:

I. Ortografía: semejanza de los signos desde el punto de vista de su configuración. Es decir, revisión de las vocales, sílabas, raíces, terminaciones comunes de los signos en conflicto a fin de reducir el riesgo de confusión.

II. Fonética: semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

III. Concepto: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

IV. Elementos gráficos o figurativos: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Esto significa que la comparación entre dos marcas que se hallen en conflicto debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Las decisiones adoptadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como la plasmada por el Consejo de Estado (ambas en atención a lo desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), ya han decantado de manera expedita que, al momento de hacer la comparación entre los signos, se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

Conforme a lo expuesto, se ha determinado que, en el ejercicio de cotejo de marcas, el observador habrá de “ponerse en el lugar del consumidor”, a fin de determinar cómo influye en la psiquis de este la divergencia o la similitud entre el signo solicitado en registro y aquel de contraste. Por tanto, ya se ha asumido por parte de las diferentes autoridades administrativas y jurisdiccionales que al momento de realizar el ejercicio de cotejo es procedente realizar un análisis sucesivo, toda vez que, en los escenarios recurrentes, el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas en conflicto, sino que lo hace en diferentes momentos.

Atendiendo a esta posición pacífica marcada por las diferentes autoridades de interés, se procederá a presentar 2 cuadros, los cuales contienen las características específicas y los elementos compositivos desglosados de cada una de las marcas:

Marca solicitada: Frailejón H2O Esencia de vida	
Logotipo en extenso	
Tipografía en el logotipo	 - Se compone de dos tipografías distintas las cuales componen una identidad. - La tipografía principal es de color aguamarina, sin bordes, tipo <i>brush</i>. Se ocupa para las palabras “frailejón” y “H2O”.
	- La tipografía secundaria es de color aguamarina, tipo sans (sin serifas). Se ocupa para las palabras “esencia de vida”, dándole mayor fuerza y distintividad al signo. - El posicionamiento de la palabra “H2O” en referencia al tipo de producto (agua) junto al lateral inferior derecho de la letra “J”, da una percepción de unidad entre los componentes, creando una sola imagen en la percepción del consumidor.
Estética del logo y significado	 - En conjunto con la tipografía, en menor proporción se halla un pequeño frailejón evocando el punto de la letra “j”. - El ícono de frailejón que compone el logotipo es de color verde lima, minimalista y sin trazos. - Evoca uno de los principales patrimonios ambientales del Departamento de Santander como lo son los frailejones ubicados en los diferentes Páramos ubicados la región, los cuales ayudan a proveer de agua a buena parte de la población. - No tiene fondo, se compone estrictamente por la conjunción entre la tipografía ya escrita y el ícono superior.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Marca en citada: Frailejón Ernesto Pérez	
Logotipo en extenso	
Tipografía del documento	 • Una sola tipografía tipo sans (sin serifas) de color verde musgo y con delineado oscuro. • Las letras refieren en la parte superior a la palabra “frailejón” y en la parte inferior a las palabras “Ernesto Pérez”, puestas en forma de arco, redondeando la imagen de la mascota de marca. • Diseño tipo caricatura, enfocado en población infantil.
Estética del logo y significancia	 • Se compone en esencia de la mascota de marca, caracterizada por un frailejón con cuatro ojos que en su copa presenta unas hojas de color verde claro, semejando cabello. • Por las características de la mascota de marca, se le brinda una antropomorfización al personaje, el cual genera aún mayor distintividad. • Fondo naranja que contrasta con el uso de colores empleado para la mascota de marca.

Al respecto Tribunal de justicia de la Comunidad Andina⁸ ha determinado que las marcas deben analizarse de manera integral y que, en aquellas marcas de naturaleza mixta, el elemento gráfico “suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”, situación que resulta aplicable para “Frailejón H2O Esencia de vida” y “Frailejón Ernesto Pérez”. Por un lado, el signo solicitado cuenta con un diseño moderno y minimalista en donde el nominativo se representa como identidad gráfica; en tanto en el signo de conflicto se pondera a la mascota de marca, la cual cuenta con una identidad arraigada, dándole mayor fuerza y distintividad.

En lo que concierne al abordaje armónico e integral al momento de realizar el cotejo de marcas con el fin de identificar en conjunto todos los componentes del signo distintivo atendiendo al alcance de la percepción del consumidor, el Despacho no está tomando en cuenta dicho criterio al momento de analizar la solicitud en curso, toda vez que para el caso concreto, se ha tomado como fundamento para la nugatoria la presencia de la palabra “Frailejón” como único componente de análisis, descartando todo el universo de elementos que componen ambos logotipos y que los dotan de distintividad y singularidad.

(...) De todo lo desarrollado, y por la contundencia de las evidencias y los argumentos expuestos en este escrito, podrá colegir el Despacho sin asomo de duda, que las



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

tipografías y los estilos de cada signo son completamente diferentes y por tanto, visualmente no generan inducción al error al consumidor, pudiendo coexistir pacíficamente en sus respectivos mercados.

3.2. Análisis fonético y ortográfico

Marca en solicitada: FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA	
Frailejón H2O Esencia de Vida	Total: 5 palabras. 25 caracteres en total (sin espacios).
Fra-i-le-jón / H2O (hache – dos – oh) / Esen-cia / De / Vi-da /	
Frailejón: Aguda. 4 sílabas. Tilde en su sílaba tónica “-jón”, localizada en la última posición. H2O (hache – dos – oh): Aguda. Se escribe como la molécula, se pronuncia a partir de tres sílabas. Su sílaba tónica se halla al final, en la “oh”. Esencia: Grave. 2 sílabas. No cuenta con tilde y la sílaba tónica se halla en la penúltima posición. De: monosílabo (preposición). Vida: Grave. 2 sílabas. Su sílaba tónica está localizada en la penúltima posición.	
Marca en conflicto: FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ	
Casa del Frailejón	Total: 3 palabras 21 caracteres en total (sin espacios).
Frai-le-jón / Er-nes-to / Pé-rez /	
Frailejón: Aguda. 4 sílabas. Tilde en su sílaba tónica “-jón”, localizada en la última posición. Tiene un diptongo <i>ai</i> . Ernesto: Grave. 3 sílabas. La sílaba tónica se ubica en “-nes”, localizada en la penúltima posición. No tiene diptongo ni triptongo ni hiato. Pérez: Grave. 2 sílabas. La sílaba tónica se ubica en “Pé”, localizada en la penúltima posición (también primera). No tiene diptongo ni triptongo ni hiato.	

Bajo los criterios de comparación usados por parte de los órganos administrativos y jurisdiccionales ampliamente citados, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre Casa del Frailejón y Frailejón H2O Esencia de vida, prevalecen sobre la escasa coincidencia presentada debido a la palabra “Frailejón” contenida en ambas enseñas, no siendo este su único componente.

En consecuencia, no se configura riesgo de confusión/ asociación en los términos del literal “a” del artículo 136 respecto a las marcas en conflicto, toda vez que “Frailejón H2O Esencia de Vida” conserva una distintividad propia con características específicas y una identidad singular que puede ser claramente deducida por parte del consumidor. Por tanto, la decisión administrativa de irregistrabilidad se estaría fundando sobre una atipicidad material.

En concreto, se tienen diferencias significativas entre ambas marcas, comprendiendo características particulares, tanto en sus fonemas y composición de caracteres, así como en su nivel de recordación:

Resolución N° 22631

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Criterio	FRAILEJÓN H2O ESENCIA DE VIDA (mixta)	FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ (mixta)	Observaciones
Número de palabras	5	3	Diferencia clara en longitud: la citada es una frase extensa; la solicitada es breve. DIFERENCIA: 60%
Estructura silábica	Fra-i-le-jón / H-2-O / E-sen-cia / De / Vi-da /	Frai-le-jón / Er-nes-to / Pé-rez /	El signo citado suma 12 sílabas en total; el solicitado 8 sílabas. Diferencia rítmica y de cadencia fonética. DIFERENCIA: 55,55%
Elemento inicial (prefijo dominante)	“Frailejón H2O” → delimita el tipo de producto (agua)	“Frailejón” → Determina a la mascota de la marca.	En la apertura es donde se encuentra la única coincidencia entre ambos signos. DIFERENCIA: 0%
Palabra de cierre	“Vida”	“Pérez”	Los signos cierran con palabras totalmente distintas, lo que marca una impresión fonética y conceptual. DIFERENCIA: 100%
Coincidencia ortográfica	Frailejón H2O esencia de vida (25 caracteres)	Frailejón Ernesto Pérez (21 caracteres)	Coincidencia total solo en la palabra final. El resto del conjunto es ortográficamente diferente. DIFERENCIA DE CARACTERES DISÍMILES: 75%
Longitud total	29 caracteres (incluido espacio)	23 caracteres (incluidos espacios y comillas)	Diferencia notoria de extensión visual y complejidad. DIFERENCIA: 70%

A pesar de que ambas marcas contienen la palabra “FRAILEJÓN”, la estructura, extensión, cadencia y prefijos dominantes son distintos, tal es el punto de baja coincidencia que, al calcular el promedio global de los factores ponderados, la diferencia es del 61%. Con esto se corrobora que el consumidor medio percibe impresiones sonoras y visuales diferentes, lo que reduce de manera significativa la posibilidad de confusión directa o indirecta.

3.3. Las coincidencias marcarias sobre un genérico no pueden derivar en registrabilidad:

La razón de adoptar la palabra “Frailejón” como elemento compositivo de la marca de agua comercializada por la empresa licorera del Departamento de Santander, refiere a las propiedades y a la conexidad del frailejón como planta insignia de los ecosistemas de páramo, más exactamente del Páramo de Santurbán y del Páramo del Almorzadero, los cuales hacen parte de la identidad y unidad de la población de la región.

Pese a la importancia que tiene esta planta para la región de Santander, cierto es que la palabra frailejón es plenamente usada y conocida, tal y como se encuentra consignada por la Real Academia de la Lengua Española:



Ref. Expediente N° SD2025/0015520

frailejón

De fraile y -ejón.

m. Col., Ec. y Ven. Planta de la familia de las compuestas, que alcanza hasta dos metros de altura, crece en los páramos, tiene hojas anchas, gruesas y aterciopeladas, y flor de un color amarillo de oro. Produce una resina muy apreciada.

De lo dicho se extrae que “Frailejón” es un genérico para referirse a una variedad vegetal presente en la región norte de América Latina, más exactamente en los sistemas de páramo de Colombia, Ecuador y Venezuela, de tal suerte que el término resulta de amplio uso y conocimiento para las poblaciones de dichos países, configurándose así como un vocablo de uso masivo, el cual cobra su fuerza y su distintividad sí y solo sí cuando entra en conjunto con sus otros componentes (colores, otras palabras, formas, fonemas, etc.).

Caso contrario sucedería con una expresión referente a un signo de fantasía, en la medida en que su invención y diseño han sido pensados estrictamente para el producto sobre el cual se ha inventado y desarrollado, generando en el consumidor una relación directa entre marca – producto /servicio de procedencia. Situación que no acontece para el caso concreto.

4. CONCLUSIONES Y ESTIMACIONES

A continuación, se presentan ante este Despacho 3 razones por las cuales, atendiendo a todo lo desarrollado, se estima procedente la solicitud de registro de la marca “Frailejón H2O Esencia de Vida”:

I. La palabra “frailejón” resulta ser una palabra de uso común y ampliamente usada en la parte norte de América del Sur para distinguir una planta ampliamente diseminada en los sistemas de páramo de la región andina y de uso general, por tanto, no puede ser restrictivo a un solo producto/servicio, más aún cuando pertenece a mercados divergentes.

II. El examen de cotejo sucesivo arroja amplias divergencias compositivas entre ambos signos y, en consonancia, una baja tasa de coincidencia la cual radica en una palabra de amplio uso y no aplicable para los bienes y servicios inmiscuidos.

III. Conforme a todo lo desarrollado en este escrito, obran elementos de hecho y jurídicos suficientes para concluir la procedencia en la solicitud de registro al no configurarse prohibición alguna del marco andino.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “*todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar esta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
 - (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por la denominación 'Frailejón H2O Esencia de Vida' en una fuente particular de letra de color azul, destacando por su posición y dimensión el término 'frailejón', y como reemplazo del diacrítico de la vocal (i) se presenta la representación gráfica de una planta cuyas características aluden al frailejón⁴.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ	PIRAGNA S.A.S.	SD2022/0109818	11	9, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 40, 41, 42	Marca	Registrada



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta, conformada por los términos 'FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ' en una caligrafía especial. A la par, se observa una circunferencia que enmarca la representación gráfica de un personaje animado de color

³ Ibidem.

⁴ "Planta de la familia de las compuestas, que alcanza hasta dos metros de altura, crece en los páramos, tiene hojas anchas, gruesas y aterciopeladas, y flor de un color amarillo de oro. Produce una resina muy apreciada." REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.8.1 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [06/02/2026].

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

café predominantemente, exhibe 4 ojos, expresión sonriente y como cabello, unas formas verdosas que evocan la forma de algunas plantas, las cuales ascienden y de las que sobresalen 3 flores con su tallo delgado.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis en conjunto de los signos confrontados

La Dirección de Signos Distintivos tras evaluar en la etapa de estudio de fondo, la viabilidad registral del signo de la referencia consideró que **Frailejón H2O Esencia de Vida (Mixta)** el cual busca identificar servicios comprendidos en la clase 41, incurría en los supuestos de irregistrabilidad contemplados en el literal a) del artículo 136 de la Decisión comunitaria 486 de 2000.

Ello, con ocasión al preexistente registro marcario **FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ (Mixta)**, el cual identifica prestaciones que atañen a la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, el solicitante del signo de la referencia aduce que no hay semejanza entre los signos cotejados, como consecuencia del uso simultáneo del término ‘Frailejón’, dado que ambos implementan elementos adicionales que impactan su extensión, dan lugar a una secuencia dispar de vocales y consonantes, presentan un número y división de sílabas independiente, sonoridad autónoma y finalmente, los rasgos figurativos que en cada uno de los conjuntos participan, forjan signos capaces de distinguirse eficazmente entre sí y de cara al público consumidor.

A la par, refiere que la palabra ‘Frailejón’ en el signo solicitado, alude a las propiedades y a la conexidad del frailejón como planta insignia de los ecosistemas de páramo, más exactamente de los Páramos de Santurbán y del Almorzadero, los cuales hacen parte de la identidad y unidad de la población de la región santandereana.

Recalca que el estudio no puede descartar arbitrariamente los demás elementos que componen los signos y particularmente en el signo de la referencia, la relevancia de la frase ‘**Esencia de Vida**’, su posición, la composición gráfica que la acompaña y en general todo componente presente en el arte origina un signo que no es semejante al citado oficiosamente por la Dirección de Signos Distintivos.

En cuanto al registro predecesor **FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ**, destaca su reconocimiento a nivel nacional y particularmente sobre la figura de la mascota de la marca —derivada de una serie de televisión que ha generado una tendencia de consumo y con la cual ha logrado un posicionamiento específico—. Por consiguiente, advierte que el consumidor medio no incurrirá de manera alguna en riesgo de confusión o asociación, tomando en cuenta las diferencias morfológicas y lingüísticas de los signos y la notoria presencia y recordación con que cuenta el registro marcario propiedad de **PIRAGNA S.A.S.** y **RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC**.

Finalmente, imprime que la palabra “Frailejón” es genérica comoquiera que se emplea para referirse a una variedad vegetal presente en la región norte de América Latina, más exactamente en los sistemas de páramo de Colombia, Ecuador y Venezuela, de tal suerte que el término resulta de amplio uso y conocimiento para las poblaciones de dichos países, configurándose, así como un vocablo de uso masivo, el cual cobra su fuerza y su

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

distintividad sí y solo sí cuando entra en conjunto con sus otros componentes (colores, otras palabras, formas, fonemas, etc.).

En consecuencia, solicita que el examen que compete a la presente instancia se efectúe a partir de una visión íntegra que evite por completo diseccionar los elementos que constituyen los signos, pues en su totalidad generan impresiones del todo individualizadoras que permitirán al consumidor diferenciarlos.

Luego, en aplicación a las reglas generales de comparación, apreciando el conjunto marcario, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, se advierte que los signos confrontados son similarmente confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual.

Esta Delegatura observa que, al realizar el cotejo ortográfico, ambos signos se asimilan producto del uso simultáneo de la expresión '**FRAILEJÓN**'. Este elemento se considera el rasgo preponderante en ambos conjuntos marcarios, debido a su ubicación inicial y a su tamaño superior frente a los demás elementos nominales que los configuran.

Luego, los elementos adicionales que se advierten en ellos no logran otorgar una distinción suficiente para evadir capazmente la semejanza, a saber:

- **En el signo solicitado:** El símbolo 'H2O', la frase 'Esencia de vida' cuyo impacto visual es menor; y el uso gráfico de un frailejón en lugar de la virgulilla de la letra /j/ simplemente refuerza el concepto de la palabra principal.
- **En el signo fundamento de negación:** Si bien incluye el nombre 'ERNESTO PÉREZ' y la representación gráfica de un personaje animado con rasgos característicos (color café, cuatro ojos y flores), la presencia de la palabra '**FRAILEJÓN**' en la posición de mayor relevancia genera una identidad conceptual difícil de ignorar.

En virtud de lo anterior, se considera apropiado no alterar la distintividad de los signos ni excluir sus elementos constitutivos de manera arbitraria durante el cotejo. Sin embargo, resulta necesario definir cuál es aquél que con más fuerza y certeza conmemorará el consumidor medio y con ello esclarecer la posibilidad de que en efecto, éste pueda relacionarlos equívocamente o inclusive, creer que ambos son el mismo cuando no es así.

Del aspecto fonético, se destaca que el término concurrente 'Frailejón' produce tras su enunciación el mismo sonido, en cada caso, acento que se marca en su última sílaba (/Frai/le/jón/). Luego, si bien los demás componentes gramaticales generan impactos fonológicos diferenciales, es claro que el elemento relevante de los signos **FRAILEJÓN** vs. **FRAILEJÓN** son idénticos en su estructura y sonoridad.

El cambio a nivel gráfico del signo en trámite, por su parte, si bien refleja una tipografía y rasgos autónomos de color en contraste con la marca fundamento de negación, dichos cambios pueden ser asumidos por el público consumidor como una innovación aplicada al logo antes conocido para la identificación de productos o servicios relacionados, presunción que escapa a la realidad; o, en su defecto, que el nuevo signo busca enriquecer el portafolio marcario del registrante predecesor, conservando uno de sus

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

elementos más relevantes para que éste los logre relacionar con una misma proveniencia, vinculación que no ocurre en el presente caso.

En relación con el generalizado reconocimiento que tienen quienes habitan el territorio colombiano sobre de la marca **FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ** o la ilustración animada que la acompaña, se aclara que este no es un argumento que consiga disipar las similitudes aquí resaltadas, todo lo contrario, constituiría una razón mayor para concluir que el consumidor se encontraría más proclive a relacionarlos con una común proveniencia en virtud de la idea y vigencia del término 'Frailejón' para identificar algunos productos y servicios en el mercado colombiano, particularmente, en este caso, los que competen a la clase 41.

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2. De la debilidad de la palabra –Frailejón–

Para esclarecer lo relativo a la debilidad o genericidad del término '-Frailejón'-⁵, es de mencionar que la mera manifestación sobre el particular, no pone en evidencia que este sea inapropiable, pues tampoco se acreditó que se trate de una expresión que se relacione directamente con la naturaleza de los servicios a identificar, o que, en su caso, sea necesaria para otros empresarios, por su habilidad de comunicar informaciones concernientes a la naturaleza o propiedades de los servicios relacionados en el petitorio de registro (Cla. 41).

En consecuencia, se concluye que su significado no guarda relación alguna con el sector educativo o de servicios de entretenimiento, la expresión no es en sí misma descriptiva, genérica, laudatoria o común, siendo en cuyo escenario de naturaleza arbitraria al no vincularse su concepto con la naturaleza y propiedades de los servicios a identificar.

Su empleo frecuente en el mercado, por sí solo no indica la inapropiabilidad de la palabra como lo intenta establecer el apelante, siendo necesario hallar el vínculo entre su uso o significado y los productos o servicios que identificaría.

Ha de aclararse que pese a que la palabra 'frailejón' sea el nombre que recibe la planta de páramo que captura el agua ambiente y ayuda a la regulación hídrica de los ecosistemas⁶, el uso de esta en materia marcaria y propiamente en este caso, destacaría eventualmente por su aptitud evocativa peor no inapropiable como lo propuso el apelante, de manera que, el consumidor medio debe efectuar un ejercicio de inteligencia e imaginación para encontrar su relación indirecta con la cobertura; no obstante, se reitera, la palabra en sí misma no es genérica, laudatoria o común en virtud de los servicios en cuestión.

⁵ "Planta de la familia de las compuestas, que alcanza hasta dos metros de altura, crece en los páramos, tiene hojas anchas, gruesas y aterciopeladas, y flor de un color amarillo de oro. Produce una resina muy apreciada." REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.8.1 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [10/02/2026].

⁶ Visto en <https://biodiversidad.co/post/2022/datos-frailejon-biodiversidad-colombia/>; 10/02/2026.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

3.3. Análisis de Conexidad Competitiva

En vista de que no existe duda sobre las similitudes que presentan los signos, este Despacho procederá a determinar si existe relación de conexidad entre los servicios pretendidos y los amparados por la marca previamente concedida.

Por lo tanto, se encontró que los conjuntos marcarios en pugna distinguen servicios comprendidos en la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza, a saber:

El signo solicitado busca identificar los siguientes servicios:

41: Educación; actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento; formación.

Por su parte, la marca preliminarmente concedida, distingue:

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

-Análisis de conexión competitiva entre servicios que competen a la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (Cl. 41).

Se encuentra que, existe relación de conexidad entre los servicios que identifica la marca previa y los que busca distinguir el signo **Frailejón H2O Esencia de Vida**. Lo anterior, en la medida que ambos prevén de manera paritaria los servicios de “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”.

En este sentido, es indiscutible que los titulares de los signos en pugna —de accederse al registro pretendido— se convertirían en competidores directos al desarrollar sus actividades en el mismo segmento del mercado.

Si el consumidor se llegase a enfrentar a dos servicios equivalentes que se identifican bajo denominaciones similares donde coincide el uso de la palabra ‘**Frailejón**’, no tendrá más salida que elegir cualquiera de estos creyendo haber adquirido los que ha puesto de manera preliminar en el mercado el titular previo; o, de advertir los cambios que presentan las denominaciones podría asumir erróneamente que se trata de una nueva línea de estos, presunción que se opone a la realidad.

Por lo tanto, es claro que ambos participarían de manera par en el mercado, enfocando sus servicios a un mismo público objetivo, haciendo uso de las mismas herramientas, conocimiento, personal y empleando la misma infraestructura.

En consecuencia, el consumidor promedio puede elegir indistintamente entre ellos.

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

Por esta razón, las circunstancias valoradas en conjunto arrojan los siguientes hallazgos: similitud en la dimensión conceptual y conexidad competitiva, lo que impide al Despacho pronunciarse favorablemente a las pretensiones del recurrente, donde se busca fundamentalmente la procedencia del registro de la marca en estudio.

4. DE LAS PRUEBAS AFIRMACIONES INCORPORADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN

En favor de la concesión del registro del signo solicitado, la parte interesada relacionó información sobre el propietario del registro y la marca propiamente dicha en el mercado, con los que busca comprobar que los servicios efectivamente ofrecidos en el mercado por parte del titular antecesor no coinciden con los aquellos para los cuales se concedería el registro del signo de la referencia.

Entre tanto, vale la pena aclarar al recurrente que aun cuando la oferta que realiza actualmente el titular antecesor bajo la marca **FRAILEJON ERNESTO PÉREZ**, limite su alcance con respecto a los productos aquí reivindicados —los cuales no coincidirían con las prestaciones relacionadas en el petitorio de registro— el examen a efectuar por esta Superintendencia se limita a la información, naturaleza y vigencia de las marcas según lo consignado en el Registro Nacional de la Propiedad Industrial.

Por todo ello, dado que las coberturas contrastadas resultan ser más amplias que las indicadas por el apelante, las explicaciones que desdican los datos contenidos en los registros no tienen la capacidad de modificar el estudio y conclusiones relativas a la existencia de nexo competitivo entre las coberturas, pues se reitera, el examen se fundamenta en la información que reside en la petición de registro y en el certificado de registro para el caso de la marca propiedad de PIRAGNA S.A.S. y RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC.

5. CASOS ANÁLOGOS

Respecto al argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete ni 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 de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y

Ref. Expediente N° SD2025/0015520

es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones⁷.

6. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 71413 de 16 de septiembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

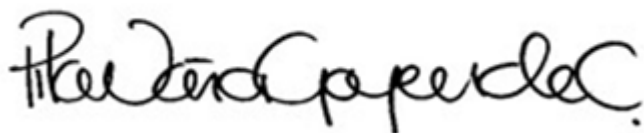
ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 71413 de 16 de septiembre de 2025, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a la EMPRESA SANTANDEREANA DE LICORES, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.