

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25073

Ref. Expediente N° SD2025/0074225

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de julio de 2025, DAVID FEDERICO DEL VALLE GALLO, solicitó el registro de la Marca TOUCAN COLOMBIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1084, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la persona que obtenga una resolución favorable en trámite de cancelación tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que:

“(...) el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada.”²

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

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

¹ **Clase 35:** Administración de negocios comerciales; administración de programas de intercambio cultural y educativo.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 286-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0074225

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero³, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁴.

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

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

Derecho preferente

Que, revisado el Registro de la Propiedad Industrial, se advierte que el solicitante del signo

³ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

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

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

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

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

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

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

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

Resolución N° 25073

Ref. Expediente N° SD2025/0074225

en estudio DAVID FEDERICO DEL VALLE GALLO es también el solicitante de la acción de cancelación del signo TOUCAN COLOMBIA (Mixta), certificado No. 613292, que identifica servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, cuyo titular era STUDY SPANISH GROUP SAS, la cual fue cancelada totalmente mediante Resolución No. 45375 del 18 de julio de 2025, acto administrativo que se encuentra debidamente ejecutoriado.

Sin embargo y de acuerdo con el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la solicitud que invoca el derecho preferente no cumple con los requisitos descritos, como quiera que se presentaron cambios sustanciales que alteran la esencia misma del signo objeto de cancelación tales como la supresión de los colores en la etiqueta, quedando esta a blanco y negro, así como la ampliación de servicios reivindicados en la clase 35.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	TUTUCAN	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA, COMFAMA	SD2022/0053135	11	41	Marca	Registrada	16 may. 2033
Nominativa	TUTUCÁN	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA, COMFAMA	SD2022/0053130	11	41	Marca	Registrada	16 mar. 2033
Mixta	TUTUCAN PUEBLO DE LA FAMILIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA, COMFAMA	96038580	7	41	Marca	Registrada	13 feb. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

⁵ Clase 35: Administración de negocios comerciales.



Ref. Expediente N° SD2025/0074225

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado sobre las marcas mixtas que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos TOUCAN COLOMBIA (solicitado) y TUTUCAN, TUTUCÁN y (registrado) son similarmente confundibles en conjunto, haciendo énfasis en el punto de vista denominativo, el cual es el elemento predominante por cuanto son las palabras las que causan un mayor impacto en la mente del consumidor en el caso concreto.

Ref. Expediente N° SD2025/0074225

En efecto, analizados los signos se evidencia que existe confusión ortográfica toda vez el primer vocablo del signo solicitado comparte una estructura vocálica (O-U-A / U-U-A / U-U-A / U-U-A) y consonántica (T-C-N / T-T-C-N / T-T-C-N / T-T-C-N) similar con el signo registrado, sin que la supresión de la partícula inicial, como la adición de una vocal (___TOUCAN / TUTUCAN) sea derrotero diferenciador.

Así mismo, es de resaltar que si bien el signo solicitado añade una expresión adicional respecto del signo antecedente (Colombia vs Pueblo de la familia), estas no permiten diferenciar un signo del otro, pues es el primer vocablo el que genera mayor recordación de la mente del consumidor cuando este se encuentra enfrentado al mercado actual.

Finalmente, respecto de las familias de marcas, la protección de estas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común y que provienen de un mismo titular, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Administración de negocios comerciales; administración de programas de intercambio cultural y educativo.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Servicios
SD2022/0053135	(41): Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; servicios de campamentos deportivos; alquiler de campos de deporte; clases de mantenimiento físico; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; coaching [formación]; organización y dirección

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0074225

de coloquios; organización de competencias deportivas; organización y dirección de conciertos; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; alquiler de decorados de teatro / alquiler de escenografía; alquiler de decorados para espectáculos; dirección de espectáculos; **educación / enseñanza / instrucción [enseñanza] / servicios educativos**; servicios de educación física; servicios de entretenimiento; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; producción de espectáculos; exhibición de películas cinematográficas; explotación de instalaciones deportivas; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; servicios de guías turísticos; alquiler de material para juegos; alquiler de juguetes; organización de eventos recreativos; organización y dirección de eventos deportivos; servicios de orquestas; servicios de parques de atracciones / servicios de parques de diversiones; servicios de parques zoológicos / servicios de jardines zoológicos; puesta a disposición de instalaciones recreativas; representación de espectáculos de circo; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; representaciones teatrales; organización y dirección de seminarios; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de ludotecas; organización y dirección de simposios; suministro de información sobre actividades recreativas; **organización y dirección de talleres de formación.**

SD2022/0053130 (41): Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; servicios de campamentos deportivos; alquiler de campos de deporte; clases de mantenimiento físico; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; coaching [formación]; organización y dirección de coloquios; organización de competencias deportivas; organización y dirección de conciertos; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; alquiler de decorados de teatro / alquiler de escenografía; alquiler de decorados para espectáculos; dirección de espectáculos; **educación / enseñanza / instrucción [enseñanza] / servicios educativos**; servicios de educación física; servicios de entretenimiento; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; producción de espectáculos; exhibición de películas cinematográficas; explotación de instalaciones deportivas; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; servicios de guías turísticos; alquiler de material para juegos; alquiler de juguetes; organización de eventos recreativos; organización y dirección de eventos deportivos; servicios de orquestas; servicios de parques de atracciones / servicios de parques de diversiones; servicios de parques zoológicos / servicios de jardines zoológicos; puesta a disposición de instalaciones recreativas; representación de espectáculos de circo; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; representaciones teatrales; organización y dirección de seminarios; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de ludotecas; organización y dirección de simposios; suministro de información

Ref. Expediente N° SD2025/0074225

sobre actividades recreativas; organización y dirección de talleres de formación.

96038580 **(41): Educación; formación**; esparcimiento; **actividades** deportivas y **culturales**.

Conexión competitiva entre servicios de la clase 35 con servicios de la clase 41 (Principio de razonabilidad).

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario. Escenario que se presenta en este caso, pues el consumidor podría establecer una conexión entre los servicios de administración de programas de intercambio cultural y educativo, solicitados en la clase 35, respecto de los servicios de educación, enseñanza y formación, así como de actividades culturales, contenidos en la clase 41, debido a la sinergia funcional y el enfoque integral en cuanto a los servicios educativos.

Esta interrelación frente a los servicios confrontados, sugieren una estrategia coherente donde aquel empresario que se dedica a la prestación de servicios educativos podría prestar a su vez servicios gestión y administración de intercambios educativos y culturales con el fin de complementar y mejorar los mismos, lo que llevaría al consumidor a percibirlos como partes de un mismo conjunto proveniente de un único origen empresarial.

Debido a lo anterior, se configuraría el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) 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.”

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca TOUCAN COLOMBIA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por DAVID FEDERICO DEL VALLE GALLO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Ref. Expediente N° SD2025/0074225

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DAVID FEDERICO DEL VALLE GALLO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS