

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 32701

Ref. Expediente N° SD2025/0124299

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 27 de noviembre de 2025, Sueños de libélula SAS, solicitó el registro de la marca SUEÑOS DE LIBÉLULA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 41: Publicación y edición de libros, periódicos y revistas.

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0124299

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con 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
Mixta	HeliCam Libélula Geográfica	ELECTRO SOFTWARE LTDA.	12081886	9	35	Marca	Registrada	27 dic. 2032
Mixta	li.bélula	LILIANA PATRICIA NAVARRO PEÑA	SD2020/0017023	11	16, 18	Marca	Registrada	10 nov. 2030
Mixta	HeliCam Libélula Geográfica	ELECTRO SOFTWARE LTDA.	12081814	9	38	Marca	Registrada	27 dic. 2032
Mixta	HeliCam Libélula Geográfica	ELECTRO SOFTWARE LTDA.	12081877	9	41	Marca	Registrada	27 dic. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0124299

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

Esta Dirección observa claras semejanzas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados HeliCam Libélula Geográfica, li.bélula, SUEÑOS DE LIBÉLULA, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

En efecto, el término “LIBÉLULA” se mantiene plenamente reconocible y reiterado en las denominaciones, captando de manera inmediata la atención del consumidor y siendo el elemento que este retiene para identificar los productos o servicios en el mercado; lo anterior, sin que los demás componentes cumplan una función más allá de lo accesorio.

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 productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0124299

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Publicación y edición de libros, periódicos y revistas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
12081886	(35): Difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras) gestión de negocios comerciales dedicados a la distribución y administración de imágenes fotográficas y videos, bases de datos, alquiler de distribuidores automáticos, espacios publicitarios, trabajos de oficina, fotocopadoras, máquinas y aparatos de oficina, tiempo publicitario en medios de comunicación.
SD2020/0017023	(16): Cuadernos. (18): Cuero y cuero de imitación; maletines en cuero; bolsos y billeteras en cuero; cajas de cuero; monederos de cuero; maletas de cuero.
12081814	(38): Difusión de programas de televisión; difusión de programas radiofónicos, alquiler de aparatos para el envío de mensajes y de telecomunicación, transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales, aparatos de telecomunicación para el envío de mensajes e imágenes, módems, teléfonos; comunicaciones por terminales de computadora y ordenador, por redes de fibra óptica, transmisión por satélite.
12081877	(41): Fotografía; reportajes fotográficos; alquiler de aparatos de filmación, cámaras y cintas de vídeo; alquiler de equipos de audio; grabación en cintas de vídeo; producción de películas en cintas de vídeo; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargable; alquiler de aparatos de radio y televisión; información sobre actividades de entretenimiento; microedición, microfilmación.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 41 internacional de las marcas confrontadas (Razonabilidad)

(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 (dentrífico) 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° SD2025/0124299

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aun cuando se trata de servicios que no son idénticos, no puede desconocerse que corresponden a un mismo género, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de elementos ha incursionado dentro del mismo género para otros servicios. Lo anterior configura un 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.”

Aunado a lo anterior, los artículos en mención, pueden compartir los mismos canales configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se provean ambos tipos de servicios, generando con esto la equivocada noción de que se trata de servicios que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 41 internacional (Razonabilidad)

Desde el criterio de razonabilidad, debe tenerse en cuenta que los productos de la clase 16 suelen constituir soportes o herramientas para la prestación de servicios editoriales, tales como textos, guías o publicaciones. Adicionalmente, dichos productos y servicios coinciden en canales de comercialización y público consumidor, en la medida en que se dirigen a la transmisión de conocimiento o contenido educativo, lo que puede llevar al consumidor a considerar que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

Configurándose así, un 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.”

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35, 38 y 41 internacional (Razonabilidad)

Por esta misma línea de criterio, dada la cobertura de los signos confrontados, esta Dirección encuentra que, aunque estamos ante servicios que no están ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la eventualidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Veamos, los servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 41, relativos a publicidad y gestión comercial, telecomunicaciones y transmisión de información, y educación, entretenimiento y difusión de contenidos, guardan una relación competitiva razonable, en

Resolución N° 32701

Ref. Expediente N° SD2025/0124299

la medida en que, atendiendo a la dinámica del mercado, suelen prestarse de manera integrada a través de plataformas digitales y medios de comunicación.

Por lo que, es frecuente que un mismo empresario utilice una marca para identificar contenidos, su difusión y su promoción, dentro de un mismo ecosistema digital o comercial; lo que puede llevar al consumidor a considerar que los servicios referidos bajo signos idénticos o similares provienen de un mismo origen empresarial.

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 SUEÑOS DE LIBÉLULA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Sueños de libélula SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 30 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 41: Publicación y edición de libros, periódicos y revistas.

Ref. Expediente N° SD2025/0124299

