

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34965

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

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° 4305 de 23 de enero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **MR CHEZS** (Nominativa), solicitada por ANDRES FELIPE SANCHEZ CALLE, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: Espectáculos de música en directo; organización de conciertos de música; presentación de conciertos de música; producción de conciertos de música; producción de grabaciones de sonido y música; publicación de música; publicación multimedia de libros, revistas, diarios, música y publicaciones electrónicas; publicación multimedia de música; servicios de edición de música; servicios de estudios de grabación de música; servicios de composición musical; servicios de artistas del espectáculo; servicios de entretenimiento prestados por artistas del espectáculo.

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, ANDRES FELIPE SANCHEZ CALLE, 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:

De la revisión en conjunto y la valoración desde el punto de vista del consumidor:

En primer lugar es importante señalar que en lo que respecta al riesgo ya sea de confusión o de asociación, el sujeto de protección es el consumidor, por lo que deberá tenerse en cuenta al efectuar el análisis o la comparación el criterio de este, y el análisis que podrá efectuar el consumidor medio a efectos de concluir si en la realidad nos encontramos en presencia o no de un riesgo de esta naturaleza. En este aspecto, es claro que no existe tal riesgo, pues el consumidor fácilmente podrá diferenciar entre los dos signos, más teniendo en cuenta lo habituado que está a encontrar servicios de entretenimiento con el vocablo “CHESS”, por ser este el término en inglés para “Ajedrez”. Desde este punto de vista, existen múltiples signos en la clase 41 que utilizan este vocablo, como puede verse a continuación:
(...)

Ahora, si para la Dirección de Signos Distintivos el vocablo “Chezs” es idéntico fonéticamente al vocablo “Chez”, también debió considerar aquellos registros previos que utilizan el vocablo “CHESS” que también sería fonéticamente idéntico e incluso varios de ellos son anteriores al signo fundamento de la negación. Por esta razón, se demuestra el contradictorio razonamiento llevado a cabo en la resolución, pues no puede negar una marca considerando una similitud fonética cuando existen otras

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

marcas que también la tienen y no fueron impedimento en su momento para el registro del signo fundamento.

Es además importante decir que, contrario a lo indicado en su resolución, el vocablo “MR.”, sí le da una distintividad extrínseca al signo, pues hace referencia a la abreviación de la palabra “MISTER” (señor en inglés) con lo cual es más que suficiente para diferenciarlo del signo antecedente.
(...)

Con todo lo anterior ha quedado evidenciado que los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro de la marca “MR. CHEZS” no le son aplicables y que la marca cumple de manera más que suficiente con el requisito de la distintividad, solicito revocar la resolución aquí impugnada y en su lugar se conceda el registro de la marca “MR. CHEZS”

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 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 ésta 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.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

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.

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

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

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 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

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.

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

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 si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario”³.

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 nominativa conformado por la denominación MR CHEZS escrita con caracteres estándar, sin ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y sin otros elementos denominativos ni gráficos adicionales.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	CHEZ BARRÉ	NESTOR CAMILO MARTINEZ BELTRAN	SD2023/0053057	12	41	Marca	Registrada



La marca previamente registrada es de naturaleza nominativa conformada por la denominación CHEZ BARRÉ escrita con caracteres estándar, sin ninguna fuente, estilo, tamaño o color en particular y sin otros elementos denominativos ni gráficos adicionales.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis de los signos en comparación

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, esta Delegatura encuentra que los signos confrontados presentan similitudes en sus denominaciones, susceptibles de generar riesgo de confusión.

En efecto, se observa que el signo solicitado en registro reproduce en su estructura a la marca registrada, como consecuencia del uso de la expresión CHEZ. Lo anterior, tiene como resultado que los signos presenten fuertes similitudes de índole ortográfica y fonética.

Ahora bien, pese a que los signos se componen de elementos nominales adicionales, esto no conlleva a la concesión del signo solicitado. De lo contrario, si el Despacho en el caso sub examine considerase como elementos determinantes de diferenciación los demás elementos del signo solicitado, se estaría permitiendo la reproducción de la marca registrada, afectando gravemente los derechos de su titular. Esto equivaldría a permitir que en las solicitudes de registro se incluyan total o parcialmente las denominaciones de otras marcas ya registradas, bajo el argumento de que no se afectan sus derechos debido a la inclusión de una tipografía y unos elementos adicionales. De hecho, esto podría facilitar la ejecución de conductas competitivas desleales e infracciones marcarias, pues se permitiría la apropiación de marcas de competidores, con el evidente riesgo de confusión y asociación que esto conlleva, dado que comparten la denominación distintiva CHEZ.

Finalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable



Ref. Expediente N° SD2025/0051126

que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda o asuma que el signo solicitado es una variación de la marca previamente registrada.

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 sobre si los servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

En vista que no existe duda sobre las similitudes que presentan los signos, este Despacho procederá a determinar si existe relación de conexidad entre los servicios amparados por cada uno de ellos:

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Espectáculos de música en directo; organización de conciertos de música; presentación de conciertos de música; producción de conciertos de música; producción de grabaciones de sonido y música; publicación de música; publicación multimedia de libros, revistas, diarios, música y publicaciones electrónicas; publicación multimedia de música; servicios de edición de música; servicios de estudios de grabación de música; servicios de composición musical; servicios de artistas del espectáculo; servicios de entretenimiento prestados por artistas del espectáculo.

La marca previamente registrada identifica:

41: servicios de gimnasio, así como los servicios destinados a divertir o entretener, grupos de danza y academias de baile y en general todas las actividades relacionadas con el campo deportivo, recreativo, educativo y cultural.

Vista la cobertura de los signos bajo estudio, considera este Despacho que no hay duda de la relación entre los signos confrontados, toda vez que, se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie.

En efecto, los servicios amparados por el signo solicitado se subsumen en el género “actividades relacionadas con el campo recreativo y cultural”, identificados por la marca previamente registrada, lo que implica que pertenecen a una categoría general común al compartir su naturaleza y finalidad.

Adicionalmente, atendiendo a la realidad actual del mercado, resulta razonable que el consumidor asuma que tales servicios pueden provenir de un mismo empresario. De hecho, es común que empresas dedicadas a la organización de espectáculos, academias artísticas, grupos de danza, centros recreativos o promotores de entretenimiento desarrollen simultáneamente actividades musicales, eventos en vivo, presentaciones artísticas, producción de espectáculos o actividades culturales conexas.

Además, dichos servicios suelen coincidir en escenarios de prestación, públicos objetivos, estrategias de promoción y canales de difusión, circunstancia que refuerza en el consumidor la percepción de que pueden originarse empresarialmente en una misma

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

organización o en empresas vinculadas dentro del sector del entretenimiento y la recreación.

De esta manera, se concluye que, entre los servicios mencionados se configura una conexidad competitiva que trasciende la mera coincidencia en la clase de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen.

En consecuencia, las circunstancias valoradas en su conjunto permiten concluir que existe conexidad entre los servicios identificados por los signos en conflicto, así como una similitud relevante entre los mismos. Lo anterior impide a esta Delegatura acceder favorablemente a las pretensiones de la parte solicitante, en tanto se compromete la función distintiva de la marca previamente registrada.

3.3. Independencia de las actuaciones

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 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 decisiones”⁴.

3.4. Ausencia de oposición

Respecto al argumento según el cual no se presentó oposición por parte del titular del signo fundamento de negación, se advierte que la no presentación de oposiciones, no es argumento válido para colegir que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad estudiada, toda vez que el

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0051126

examen de registrabilidad que debe practicar la esta Oficina, comprende el análisis de todas las exigencias establecidas en la norma para que un signo pueda ser registrado como marca, pues la administración está en la obligación de negar el registro como marca de cualquier signo que se encuadre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 4305 de 23 de enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

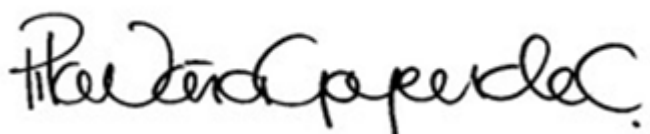
ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 4305 de 23 de enero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a ANDRES FELIPE SANCHEZ CALLE, 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 12 de mayo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL