

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39151

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 12 de septiembre de 2025, **ENLACE OPERATIVO S.A.**, solicitó el registro de la Marca **ENLACE-APB** (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1085 del 19 de noviembre de 2025, **JAIME TORRES C Y CIA S.A.**, presentó oposición contra las clases 9, 35, 38 y 42, con fundamento en los artículos 135, literales b) e), f) e i), 136, literales a), b), f) y h), y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 6BIS del Convenio de la Unión de París.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“ II. CAUSALES DE OPOSICIÓN

Sin perjuicio de los hechos, pruebas y cargos que a continuación se desarrollan en la presente acción de oposición, la solicitud de registro de la marca “ENLACE-APB” presentada por la sociedad ENLACE OPERATIVO S.A. se encuentra incurso en las siguientes causales absolutas, relativas y especiales de irregistrabilidad, conforme al régimen comunitario andino y a los tratados internacionales aplicables:

I. CAUSALES ABSOLUTAS - ARTÍCULO 135 DECISIÓN 486.

Literal b) - Signos que carezcan de distintividad: El signo solicitado carece de distintividad intrínseca suficiente en cabeza del solicitante, al estar compuesto por elementos de uso común en el sector tecnológico, cuya capacidad identificadora no le pertenece ni ha sido adquirida legítimamente por quien pretende su registro.

Literal e) - Signos exclusivamente descriptivos: El término “ENLACE” describe directamente la naturaleza, función y finalidad de los servicios tecnológicos pretendidos, razón por la cual no puede ser apropiado de manera exclusiva por un solo operador económico.

Literal f) - Signos genéricos: El signo incorpora un vocablo genérico y ampliamente utilizado en el lenguaje técnico y comercial, cuya monopolización resulta jurídicamente improcedente y contraria al equilibrio del mercado.

Literal g) - Designación común o usual del producto o servicio: La expresión “ENLACE” constituye una designación usual en los sectores de conectividad, interoperabilidad y

¹ 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

38: Telecomunicaciones.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

transmisión de información, careciendo de aptitud para identificar un origen empresarial autónomo.

Literal i) - Signos engañosos: La concesión del registro induciría al público a error respecto del verdadero origen empresarial de los servicios identificados históricamente bajo el signo ENLACE APB, generando confusión institucional y asociación indebida.

II. CAUSALES RELATIVAS - ARTÍCULO 136 DECISIÓN 486.

Literal a) - Riesgo de confusión con una marca anterior; El signo solicitado reproduce de manera idéntica un signo previamente solicitado ante la SIC, utilizado y consolidado como marca de hecho, generando riesgo directo de confusión en el mercado.

Literal b) - Riesgo de confusión con un nombre comercial o enseña comercial previa: La solicitud afecta una enseña comercial preexistente identificada bajo la denominación ENLACE APB, utilizada de manera continua para identificar un establecimiento de comercio en sede virtual, perteneciente a la sociedad Opositora.

Literal f) - Infracción del derecho de propiedad industrial y del derecho de autor de un tercero: El signo solicitado coincide con la denominación de una obra de software protegida por derechos de autor, registrada con anterioridad, cuya titularidad corresponde a un tercero distinto del solicitante.

Literal h) - Reproducción o imitación de un signo distintivo notoriamente conocido: El uso prolongado, público y continuo del signo ENLACE APB desde el año 2002 por parte de la sociedad Opositora le ha otorgado reconocimiento suficiente en el mercado relevante, siendo improcedente su reproducción o imitación mediante registros posteriores.

III. CAUSALES ESPECIALES

Artículo 137 de la Decisión 486 - Indicios de competencia desleal: La solicitud evidencia una conducta orientada a la apropiación indebida de un signo previamente consolidado por un tercero, configurando un uso abusivo del sistema marcario como mecanismo de exclusión competitiva y desviación de clientela en ejercicio de actos reprochables de competencia desleal.

Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial - Protección de signo notoriamente conocido: El signo ENLACE APB goza de protección reforzada frente a solicitudes de registros posteriores, en atención a su notoriedad y asociación inequívoca con un único origen empresarial, aun en ausencia de un registro marcario concedido.

III. HECHOS QUE SUSTENTAN LA OPOSICIÓN

En lo que sigue, se presenta una exposición exhaustiva y contundente de los hechos que sustentan la presente oposición a la solicitud de registro de marca, la cual, de ser concedida, implicaría una grave violación a derechos previamente adquiridos y consolidados por la sociedad JAIME TORRES C. Y CIA. S.A. Se demostrará, sin lugar a duda, el uso público, continuo, transparente y efectivo de la marca ENLACE A.P.B.", cuya reputación y posicionamiento en el mercado colombiano son indiscutibles y gozan del reconocimiento de su clientela.

Es imperativo que esta solicitud de registro sea rechazada, pues su concesión no solo desconocería un antecedente marcario legítimo y probado, sino que también constituiría un acto de competencia desleal que perjudicaría irreparablemente la actividad comercial del sector, la confianza de los consumidores y la estabilidad jurídica.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

1. La sociedad JAIME TORRES C. Y CIA. S.A., es una Empresa colombiana con más de cuarenta y cinco (45) años de trayectoria en el mercado nacional, dedicada de manera permanente al procesamiento de información y a la prestación de servicios digitales especializados, orientados al desarrollo, operación y comercialización de soluciones tecnológicas masivas, seguras y de alta disponibilidad.

2. En desarrollo de su objeto social, JAIME TORRES C. Y CIA. S.A. ha estructurado un portafolio integral que comprende, entre otros, el diseño, desarrollo, licenciamiento y administración de software, aplicaciones web y móviles, outsourcing tecnológico, operación como operador de información, contact center, identificación biométrica, gestión documental física y electrónica, así como la prestación de servicios como Proveedor Tecnológico de Facturación Electrónica autorizado por la DIAN y Administrador del Registro de la Factura Electrónica como Título Valor.

3. La trayectoria empresarial de JAIME TORRES C. Y CIA. S.A. se ha caracterizado por una vocación constante de innovación tecnológica, la atención de sectores altamente regulados, y la implementación de soluciones escalables que permiten la gestión de altos volúmenes de información y transacciones, circunstancia que ha consolidado su posicionamiento como un operador tecnológico confiable, con reconocimiento en el mercado colombiano y proyección internacional.

4. En el marco de dicho desarrollo empresarial, el 07 de julio de 2002, JAIME TORRES C. Y CIA. S.A. adquirió y comenzó a explotar el nombre de dominio www.enlace-apb.com, el cual fue posicionado desde entonces de manera pública, continua, pacífica y sostenida como plataforma tecnológica destinada a la prestación de servicios relacionados con la liquidación, declaración, pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales (PILA), así como servicios conexos y complementarios.

5. El referido dominio www.enlace-apb.com fue incorporado al registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá como parte del establecimiento de comercio de JAIME TORRES C. Y CIA. S.A., y desde su creación ha operado como canal principal de acceso, operación y comercialización de los servicios tecnológicos ofrecidos por la compañía.

(...)

IV. CARGOS DE LA OPOSICION

Conforme se dejó constancia en el acápite de hechos, donde se enunció con detalle el uso previo, continuo, legítimo y pacífico del signo “ENLACE A.P.B.” en el mercado colombiano por parte de la sociedad JAIME TORRES C. Y CIA. S.A., me permito presentar, con el debido sustento jurídico, los cargos y fundamentos normativos que, en derecho, deben conducir al RECHAZO de la solicitud de registro de la marca nominativa “ENLACE-APB” radicada por ENLACE OPERATIVO S.A., en los siguientes términos:

I. CARGO PRIMERO: IRREGISTRABILIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA POR AFECTACION A DERECHOS ADQUIRIDOS POR USO PREVIO, MARCA DE HECHO Y ENSEÑA COMERCIAL.

(Arts. 134,136 literal a) y 155 Decisión 486 de 2000)

(...)

II. CARGO SEGUNDO: EXISTENCIA DE MARCA DE HECHO CONSOLIDADA CON DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

(Arts. 135 literal b) y 157 Decisión 486 de 2000).

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

(...)

III. CARGO TERCERO: IRREGISTRABILIDAD POR AFECTACIÓN A UNA ENSEÑA COMERCIAL PREEXISTENTE

(Arts. 515 y 516 C. de Co. y Art. 136 Decisión 486).

III. CARGO TERCERO: IRREGISTRABILIDAD POR AFECTACIÓN A UNA ENSEÑA COMERCIAL PREEXISTENTE

(Arts. 515 y 516 C. de Co. y Art. 136 Decisión 486).

La solicitud de registro del signo “enlace-apb” incurre en una prohibición relativa de registro, en la medida en que afecta y desconoce una enseña comercial preexistente, legítimamente adquirida y consolidada por la sociedad JAIME TORRES C. Y CIA. S.A., mediante el uso público, continuo, pacífico e ininterrumpido del signo ENLACE APB para identificar su establecimiento de comercio en sede virtual, materializado en el dominio www.enlace-apb.com, del cual, la sociedad Opositora ejerce su titularidad desde el año 2002.

El ordenamiento jurídico colombiano y el régimen comunitario andino reconocen protección autónoma a la enseña comercial, sin exigir registro, cuando esta cumple la función esencial de identificar un establecimiento de comercio y diferenciarlo de otros en el mercado.

En consecuencia, ninguna solicitud marcada posterior puede válidamente:

- 1. Apropiarse de dicha denominación;*
- 2. Generar interferencia en su función identificadora;*
- 3. Crear riesgo de confusión o asociación empresarial;*
- 4. Afectar el orden económico y normal funcionamiento del establecimiento de comercio ajeno.*

Conceder el registro solicitado implicaría ignorar la protección legal de la enseña comercial, desconocer la realidad económica del comercio digital y autorizar una interferencia ilegítima en un establecimiento de comercio preexistente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 136 de la Decisión 486.

A. La enseña comercial como signo distintivo protegido: marco normativo aplicable.

El Código de Comercio colombiano reconoce expresamente la enseña comercial como un signo distintivo protegido, dotado de función identificadora autónoma y susceptible de oponerse a terceros.

El artículo 515 define el establecimiento de comercio de manera amplia y funcional, como:

“ARTÍCULO 515. <DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO>. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para redliar los fines fte /a empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.”.

Esta definición no condiciona la existencia del establecimiento a un espacio físico, sino a la organización de bienes materiales e inmateriales destinados a una actividad económica.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Por su parte, el artículo 516 incluye expresamente dentro de los elementos del establecimiento de comercio:

“ARTÍCULO 516. <ELEMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO>. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:

1. La enseña o nombre comercial v las marcas de productos v ds. servicios;

(...)

2. Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en l9S actividades dsL establecimiento;

3. Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares;

4. El mobiliario y las instalaciones;

5. Los contratos de arrendamiento, y en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;

6. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a /a protección de la fama comercial, v

7. Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento.

De esta forma, el legislador colombiano reconoce a la enseña comercial como un activo intangible estratégico, cuya protección:

1. No depende del registro;

2. Surge del uso;

3. Es oponible frente a terceros, incluso frente a derechos marcarlos posteriores.

Este régimen interno se armoniza plenamente con el artículo 136 de la Decisión 486, que prohíbe el registro de signos cuando su uso afecte indebidamente derechos de terceros, incluidos aquellos derivados de signos distintivos no registrados, como la enseña comercial.

B. Existencia de un establecimiento de comercio en sede virtual.

En el contexto económico contemporáneo, resulta jurídicamente indiscutible que un establecimiento de comercio puede operar válidamente en sede virtual, cuando concurren los elementos funcionales definidos por la ley mercantil.

En el presente caso, el dominio www.enlace-apb.com;

1. No es un simple medio publicitario;

2. No cumple una función accesorio;

3. No es una página informativa pasiva.

Por el contrario, constituye:

1. El núcleo operativo del negocio;

2. El canal principal de prestación de servicios;

3. El medio a través del cual se celebran actos de comercio;

4. El espacio donde se materializa la relación con clientes y aliados;

La plataforma tecnológica alojada bajo dicho dominio integra:

1. Software funcional;

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

2. *Infraestructura digital;*
3. *Interfaces de usuario;*
4. *Bases de datos;*
5. *Procesos operativos y transaccionales.*

Todo ello configura, sin lugar a dudas, un establecimiento de comercio plenamente operativo, aunque localizado en un entorno digital. Negar esta realidad equivaldría a desconocer la evolución del comercio, la digitalización de los servicios y la propia finalidad del derecho mercantil.

C. El signo ENLACE APB como enseña comercial consolidada.

Desde el año 2002, el signo ENLACE APB ha sido utilizado:

1. *De manera constante y visible;*
2. *Para identificar el establecimiento de comercio virtual;*
3. *Como referente principal frente al mercado.*

El público consumidor y usuario reconoce:

1. *El dominio www.enlace-apb.com*
2. *La denominación ENLACE APB.*
3. *La plataforma tecnológica asociada.*

Todo ello como expresión de un único origen empresarial, a saber, JAIME TORRES C. Y CIA. S.A.

(...)

IV. CARGO CUARTO: MALA FE MARCARIA

(Art. 136 literal c) Decisión 486 de 2000).

El signo solicitado por la sociedad ENLACE OPERATIVO S.A., incurre en una prohibición de registro por incurrir en conducta temeraria, conforme al artículo 136 literal c) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que:

1. *La solicitud fue presentada con pleno conocimiento de los derechos y del uso histórico del signo por JAIME TORRES C. Y CIA. S.A.*
2. *El solicitante buscó apropiarse de un signo consolidado por uso legítimo, sin intención de crear identificación legítima frente al mercado.*
3. *El comportamiento constituye un abuso del sistema marcario, dirigido a generar un beneficio competitivo indebido y de competencia desleal en detrimento de un operador preexistente.*

(...)

V. CARGO QUINTO: APROPIACIÓN INDEBIDA DE SIGNO PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR.

El signo solicitado “ENLACE APB” constituye una obra de software protegida por derechos de autor, registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) desde 2002, lo que confiere a JAIME TORRES C. Y CIA. S.A. un derecho exclusivo de explotación y uso de la denominación asociada a la obra.

(...)

VI. CARGO SEXTO: INEXISTENCIA DE DISTINTIVIDAD AUTÓNOMA Y MONOPOLIZACIÓN DE TÉRMINO GENÉRICO

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

(Art. 135 literales b), e), f) y g) Decisión 486 de 2000).

(...)

VII. CARGO SÉPTIMO: RIESGO DE CONFUSIÓN, ASOCIACIÓN Y DESVIACIÓN DE CLIENTELA.

(Art. 136 literal a) Decisión 486).

El cargo séptimo se centra en el riesgo de confusión y desviación de clientela, protegido expresamente por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, que establece la prohibición de conceder registros marcados que puedan inducir a error al público sobre el origen de productos o servicios.

(...)

V. PRETENSIONES

Dentro del marco constitucional, legal y táctico que se expone en ejercicio de la presente acción de oposición contra solicitud de registro de marca, y con fundamento en los hechos sistemáticos y documentados que afectan de manera directa los derechos fundamentales y sustanciales de mi representado, sociedad JAIME TORRES C. Y CIA. S.A., me permito formular ante su Despacho las siguientes pretensiones, orientadas a obtener la protección integral, efectiva y oportuna de la sociedad que represento., así:

(...)

VI. ANEXOS

A. DOCUMENTALES.

Señor Superintendente, sírvase tener como anexos documentales y, dar pleno valor probatorio a los siguientes documentos, los cuales se aportan debidamente relacionados y numerados al presente escrito, así:
(...)"

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **ENLACE OPERATIVO S.A.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...)

I. OPORTUNIDAD LEGAL

La presente oposición me fue notificada mediante Oficio No. 3917 de 6 de marzo de 2026, por lo que me encuentro dentro del término de 30 días hábiles para dar respuesta a la misma.

II. ANTECEDENTES

2.1. La opositora presentó oposición a la solicitud de registro de la marca enlace-apb (Nominativa) en clases 9, 35, 38, 42, solicitada por ENLACE OPERATIVO S.A., con fundamento en los literales b) del artículo 135 y literales a), c) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000.

2.2. Según la opositora, la marca solicitada es similarmente confundible con la marca, enseña comercial y software ENLACE APB así como con el nombre de dominio www.enlace-apb.com que constituye un establecimiento

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

de comercio. Igualmente argumenta que la marca solicitada carece de capacidad distintiva intrínseca toda vez que es de carácter genérico y descriptivo por lo que no puede ser monopolizado por un único titular.

III. CONSIDERACIONES

Contrario a lo afirmado por la opositora, el signo solicitado a registro cuenta con distintividad intrínseca y extrínseca suficiente para identificar productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 42.

El presente recurso desarrollará a profundidad los siguientes postulados:

- El uso de una marca en el comercio no le concede a su titular el derecho exclusivo sobre la misma, es el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.*
- La solicitud de registro de la marca enlace-apb es anterior a las solicitudes de registro de las marcas enlace apb presentadas por la opositora, por lo que la opositora no cuenta con derechos previos sobre el signo enlace apb como marca para presentar la oposición.*
- No se allegó evidencia que pruebe el uso del signo enlace-apb como enseña comercial en el mercado ni existe depósito de dicho signo ante la Superintendencia de Industria y Comercio.*
- No se allegó evidencia que pruebe la supuesta notoriedad del signo ENLACE APB utilizado por la sociedad opositora.*
- El nombre de dominio www.enlace-apb.com no le concede a su titular derechos marcarios sobre dicha expresión, solo le concede el uso para identificar una página web.*
- La protección de software como obra literaria comprende tanto el código fuente como el código objeto y no necesariamente el título de la obra.*
- ENLACE OPERATIVO es titular de la obra de autor titulada analítica enlace registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual protege un software y no el título de un nombre.*

3.1. Sobre la protección de marcas en el régimen comunitario.

La opositora, en su escrito de oposición, argumenta que el sistema marcario colombiano no consagra un principio absoluto de “primero en solicitar”, sino un modelo mixto en el cual el registro, aunque constitutivo del derecho, no puede ejercerse ni concederse en perjuicio de derechos previamente adquiridos por terceros de buena fe. Adicionalmente, sostiene que el uso del signo ENLACE APB precede la constitución de ENLACE OPERATIVO S.A. (2006).

Al respecto, es fundamental señalar que el mero uso de una marca en el comercio no confiere a su titular el derecho exclusivo sobre la misma. En el régimen de propiedad industrial andino, es el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio el acto constitutivo que otorga dicho derecho exclusivo.

La Decisión 486 en su artículo 154 indica:

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

Así mismo, la solicitud de registro de la marca enlace-apb a nombre de mi representada es anterior a las solicitudes de registro de las marcas enlace apb

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

presentadas por la opositora:

(...)

De los antecedentes anteriores se desprende que la solicitud de registro de la marca de mi representada fue radicada ante ese Despacho el 12 de septiembre de 2025, mientras que las solicitudes de registro de la opositora fueron presentadas el 19 y 22 de septiembre de 2025. En consecuencia, la opositora carece de derechos previos sobre el signo ENLACE APB como marca registrada que le permitan fundamentar válidamente su oposición.

Por lo anterior, resulta inadmisibile el argumento de la sociedad opositora según el cual la solicitud de registro de la marca ENLACE-APB desconoce sus supuestos derechos marcarios, toda vez que la opositora no ostenta un registro previo ni una solicitud anterior ante la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la marca que invoca como fundamento de su oposición.

Igualmente, vale la pena mencionar que la sociedad opositora argumenta que su marca ENLACE APB es notoria, sin embargo, no allegó prueba alguna de la supuesta notoriedad. Por lo tanto, solicito a ese Despacho desestime dicho argumento al momento de estudiar el escrito de oposición.

3.2. Sobre el uso de enlace apb como enseña comercial y nombre de dominio.

La opositora argumenta que el signo ENLACE-APB ha sido utilizado como enseña comercial desde el año 2002, consolidada mediante el uso público, continuo, pacífico e ininterrumpido del signo para identificar su establecimiento de comercio en sede virtual. En sustento de esta afirmación, hace referencia al nombre de dominio www.enlace-apb.com, el cual, según su postura, constituiría un establecimiento de comercio.

Sobre este particular, es preciso señalar que la opositora no allegó prueba alguna que demuestre el uso real y efectivo de ENLACE APB para identificar un establecimiento de comercio. Más aún, resulta necesario aclarar la naturaleza jurídica diferenciada entre un nombre de dominio y un establecimiento de comercio virtual.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial 221-IP-2019 indica:

“El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como « ... cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. (..)

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (..). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales, para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario»

(...)

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.”

(...)

La opositora no allegó facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría ni cualquier otro medio probatorio que acredite el uso de ENLACE APB como enseña comercial, tal como lo exige la jurisprudencia citada. En consecuencia, carece de sustento probatorio el fundamento de la oposición basado en una supuesta enseña comercial.

Ahora bien, frente al nombre de dominio www.enlace-apb.com, es importante indicar que un nombre de dominio no confiere a su titular derechos marcarios sobre dicha expresión. Su función se limita exclusivamente a identificar una página web en internet. Así mismo, la opositora no demostró que el nombre de dominio www.enlace-apb.com corresponde efectivamente a un establecimiento de comercio virtual.

En este sentido, no existe prueba alguna allegada por la opositora que demuestre que el nombre de dominio www.enlace-apb.com constituye un establecimiento de comercio virtual, ni tampoco es de recibo que dicho nombre de dominio le otorgue derechos a la opositora sobre el nombre ENLACE APB, que le permitan oponerse al registro de la marca de mi representada.

3.3. Sobre la supuesta carencia de capacidad distintiva de la expresión ENLACE.

La opositora argumenta que la expresión ENLACE carece de capacidad distintiva intrínseca, por tratarse supuestamente de un término genérico, descriptivo y de uso común que no puede ser monopolizado por un único titular. Según su postura, el único elemento distintivo sería la expresión APB, la cual afirma pertenecerle desde el año 2002.

(...)

Contrario a lo afirmado por la opositora, la expresión ENLACE no cumple con ninguno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para ser considerada descriptiva o genérica. En primer lugar, ante la pregunta “¿Cómo es?” respecto de los productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42, la respuesta no es “enlace”, pues dicha expresión no informa sobre las características, calidad, cantidad, funciones o propiedades de tales productos y servicios. En segundo lugar, ante la pregunta “¿Qué es?” un software, un servicio de procesamiento de datos o un servicio de telecomunicaciones, la respuesta tampoco es “enlace”. Finalmente, la expresión ENLACE no constituye un término necesario para señalar o identificar los productos y servicios amparados en las referidas clases. Por lo tanto, no es de recibo el argumento de la sociedad opositora sobre el supuesto carácter descriptivo y genérico de ENLACE, toda vez que dicha expresión posee suficiente capacidad distintiva identificar productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42.

3.4. Sobre los derechos de autor sobre el título “enlace apb”.

La sociedad opositora argumenta que ENLACE APB es el nombre de una obra de software protegida y registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor desde el 2002. En vista de lo anterior, la solicitud de registro de la marca enlace-apb desconoce los derechos de autor de titularidad de la sociedad opositora sobre el título ENLACE APB para identificar un software.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Al respecto, resulta fundamental precisar que la protección del software como obra literaria comprende exclusivamente el código fuente, el código objeto, mas no propiamente el título o denominación que se le asigna a la obra. El artículo 7 de la Decisión 351 de 1993 establece expresamente:

“Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.”

(...)

“Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que el título “ENLACE APB” carece de la originalidad necesaria para gozar de protección autoral. En efecto, este título se compone de elementos que, si bien pueden resultar distintivos en el ámbito marcario, carecen de la creatividad exigida para la protección del derecho de autor sobre títulos. La expresión “ENLACE” constituye un vocablo común del español que, cuando se utiliza como título de una obra de software, simplemente describe o sugiere la función de conectar o vincular sistemas informáticos. Dicha expresión no demuestra un aporte intelectual o creativo que permita reconocer el título como una creación original merecedora de protección bajo derechos de autor.”

(...)

Finalmente, vale la pena mencionar que mi representada es titular de la obra de autor titulada “ANALITICA ENLACE” registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual protege un software consistente en “pandora es una plataforma web diseñada en typescript (reactjs para el frontend y nodejs para el backend), con un enfoque en la gestión de procesos internos para la compañía enlace operativo. pandora se encuentra en constante crecimiento, contando hasta el momento con cinco módulos que abarcan diferentes aspectos de la operación de la empresa. en resumen, pandora es una plataforma integral que abarca la gestión de usuarios, la analítica de audios y datos, y el gobierno de datos.”; y no un título. Allego como anexo copia de dicho registro.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de la marca enlace-apb no desconoce derechos de autor, toda vez que: (i) la obra protegida a nombre de la opositora corresponde exclusivamente al software (código fuente y código objeto) y no al título del mismo, conforme con los artículos 3 y 7 de la Decisión 351 de 1993; (ii) el título “ENLACE APB” carece de la originalidad necesaria para gozar de protección autoral independiente, al tratarse de una combinación de términos del servicio que identifica el software; y (iii) reconocer un monopolio sobre dicho título equivaldría a conceder un derecho exclusivo sobre una denominación carente de elementos creativos y de aporte intelectual, lo cual resulta contrario la jurisprudencia sobre derecho de autor.

IV. PETICIONES

4.1 Que se declare infundada la oposición presentada por JAIME TORRES C Y CIA S.A., en contra de la solicitud de registro de la marca enlace-apb (nominativa) en clases 9, 35, 38, 42, solicitada por mi representada.

4.2 Que, como consecuencia de lo anterior, se conceda el registro de la marca enlace-apb (nominativa) en clases 9, 35, 38 y 42, solicitada por ENLACE OPERATIVO S.A. (...)

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*³.

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”*⁴.

Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger⁵. El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”⁶”.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente” en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *“la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca”*⁷.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁸.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁹. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

⁶ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁷ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁸ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de Octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos, pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁹ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca¹⁰.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores¹¹”.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector¹²”.

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹³”.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹³ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹⁴”.

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹⁵”.

Literal f) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

Concepto de la norma

El signo genérico¹⁶ es el que se confunde con los productos o servicios a distinguir o equivale al nombre técnico de los mismos. Así, las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. Así las cosas, otorgar la exclusividad de una palabra genérica es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

En ese contexto, la irregistrabilidad de marcas por genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicación genérica, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado

¹⁴ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

¹⁵ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

¹⁶ El Proceso 04-IP-98 de 17 de Agosto de 1998, Marca OPTIPAN, acerca de los signos genéricos: “El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: ‘El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)’ (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995)”.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable "la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca¹⁷.

Finalmente, en el estudio de registrabilidad de un signo, uno de los métodos para determinar si es o no genérico, es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo cuyo registro se pretende, de manera tal que si la respuesta espontánea suministrada corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

Literal g) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Concepto de la norma

Se entiende por signo habitual o usual, aquél signo que de forma directa o casi directa designa el género del producto o servicio que busca identificar¹⁸, siendo claro que la genericidad de un término **no depende de que éste conste en un diccionario, ni tampoco está limitada al aspecto idiomático, pues ser considerada según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y consumidores en la práctica¹⁹.**

Para determinar si una marca es común o usual²⁰ es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si el signo consiste en una palabra utilizada dentro del medio en el que el producto o servicio se produce o se comercializa, estamos frente a una designación común o usual. En efecto, si los empresarios productores del servicio o producto suelen utilizar una palabra determinada, ésta se convierte en común o usual dentro del medio, lo que hace que forme parte del argot. De igual forma, existen palabras que por la necesidad de los empresarios o por un uso constante y previo del consumidor, se han convertido en usuales o comunes, en tanto se requieren en determinada actividad. Asimismo, los países suelen manejar un lenguaje determinado, reflejo de la idiosincrasia y tradición, estas palabras son consideradas comunes o usuales, en tanto son expresiones locales utilizadas frecuentemente y que tiene un alcance

¹⁷ TJCA, Interpretación Prejudicial. Proceso 33-IP-1995.

¹⁸ TJCA, Proceso 27-IP-95: "Por signos **genéricos, habituales o usuales** se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar (Alberto Casado Cerviño, 'Régimen de las prohibiciones legales en materia de marcas')". (Resaltado nuestro).

¹⁹Proceso 2-IP-89, el Tribunal manifestó:"El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor".

²⁰ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acerca de la prohibición de registro de marcas comunes o usuales proceso 30-IP-99, Marca DENIM, se expresó en los siguientes términos:"Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, ninguna de ellas podrá registrarse como marca. "Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades" (...)".

"En anterior sentencia, el Tribunal de la Comunidad Andina ha expresado: "La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos. Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común".

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

territorial delimitado. De acuerdo a lo anterior, las expresiones comunes o usuales carecen de distintividad, no logran diferenciarse de otros signos del mercado y tiende a confundirse con oraciones explicativas.

Finalmente, otorgar la exclusividad de una palabra común o usual es una ventaja competitiva, ya que si bien son de libre utilización el monopolio excluye a los demás competidores de su uso. Dicho en otras palabras, se busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas.

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.²¹

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo adquiere.

Literal b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”.

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

²¹ TJCA, Proceso 35-IP- 98

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”.

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

“El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero²², 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 el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero²³.

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

²² •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. (...)²³.

²³ 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° SD2025/0093187

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.

Literal f) 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:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de la norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que puedan ser vulnerados.

Derecho de Autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias, artísticas o científicas desde el momento de su creación.

Es de precisar que, desde el momento mismo de la creación de la obra se le reconoce a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, irrenunciables y perpetuos, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural. En ejercicio de estos, el autor tiene derecho a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra; a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de su obra; a conservar su obra inédita o anónima, a modificarla antes de su publicación o a retractarse de esta.²⁴

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económica, a través de los cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los que puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales son de carácter temporal, prescriptibles y renunciables, por lo que, el autor, como titular originario, puede transferir o licenciar sus derechos a un tercero de acuerdo con las formalidades de la ley.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 181 de la ley 1955 de 2019, establece las reglas que rigen los acuerdos patrimoniales sobre derechos de autor o conexos:

“(…) Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse, o licenciarse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia o licencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia o licencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia o licencia.

²⁴ Artículo 30 Ley 23 de 1982.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será ineficaz toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.

Será ineficaz toda estipulación que prevea formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor o conexos, que sean inexistentes o desconocidas al tiempo de convenir la transferencia, autorización o licencia.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351 de 1993, define al autor como “la persona física que realiza la creación intelectual”, y define obra como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

De la anterior, se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.
2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.
3. Que sean de carácter literario, artístico o científico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, en concordancia con el artículo 13 de la Decisión 351 de 1993, se reconoce al autor o sus derechohabientes los derechos exclusivos de autorizar o prohibir las diferentes formas de explotación sobre su obra. En tal sentido, surge la obligación general de no hacer, consistente en no usar las obras sin autorización previa y expresa de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Decisión 351²⁵. Sin perjuicio de los derechos morales, cuyo titular puede reclamar en cualquier tiempo.

Por lo anterior, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, cuando se alegue la infracción al derecho de autor de un tercero, debe estar acreditada la existencia de una obra protegida por el derecho de autor, la ausencia de autorización del autor o de sus derechohabientes para el registro de marca del signo solicitado y que este infringe el derecho de autor.

²⁵ Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Adicional a los criterios referidos, dependiendo del tipo de obra, se deberá tener en cuenta si el signo solicitado es capaz de crear confusión en el público consumidor, respecto de la clase de productos o servicios que distingue²⁶ como, por ejemplo, cuando el signo sea o incluya títulos de obras y/o personajes de obras; si el uso de la obra en el signo es central o secundario y si la finalidad del uso es lucrativa o no, cuando el signo incluya la imagen de obras de arquitectura (solo la fachada) o de bellas artes.²⁷

Derechos de Propiedad Industrial

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

“(...) encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii)” que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie el consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

El interés de la norma andina en este literal es precautelar que en el momento del examen de registrabilidad, además de evitar el riesgo de confusión o asociación con otros signos distintivos, también se precautele el derecho de terceros titulares de otros derechos de propiedad industrial o derecho de autor. Según el tratadista, Gustavo León y León Durán, lo que interesa, a efectos de la aplicación de la causal de irregistrabilidad, es que los derechos de propiedad intelectual merecen una protección especial del derecho y por ello se prohíbe registrar como marca un signo que pudiera afectarlos si es que el titular de tal derecho no ha consentido en ello.

La norma prevé una salvedad y es que medie el consentimiento del titular del derecho anterior a favor de la persona que pretenda el registro de una marca (...)”²⁸

Literal h) 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:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

²⁶ Para que un título protegido por el derecho de autor sea registrado como marca, “(...) estará sometido a que este sea capaz de crear confusión en el público consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, y a que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho Marcario. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de un título de una obra, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas de alto renombre, sea capaz de producir confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configurará como causal de irregistrabilidad.” Interpretación prejudicial 41-IP-1998

²⁷ el Tribunal de Justicia de la CAN, estableció unos criterios para tener en cuenta en la aplicación del artículo 22 literal h de la Decisión andina 351 de 1993, para lo cual la autoridad competente podrá considerar criterios como: si el uso de la imagen de la obra es central o secundaria y si la finalidad del uso es lucrativa o no. Y afirma: “(...) sí podría constituir una infracción si esta persona tomase una fotografía cuyo contenido principal es la imagen de una escultura situada en un espacio público, y comience a utilizarla comercialmente en la venta de mercancías.”

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 229-IP-2021 Referencia: Derechos de propiedad intelectual como causal de irregistrabilidad de registros marcarios (sin causal específica)

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

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 se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción²⁹, imitación³⁰, traducción³¹, transliteración³² o transcripción³³, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

²⁹ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

³⁰ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³¹ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³² Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³³ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente³⁴. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

³⁴ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho³⁵ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al

³⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”³⁶

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”³⁷

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”³⁸.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a

³⁶CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

³⁷TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

³⁸Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

“(…) La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

(...) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro".

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.³⁹

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto evitar que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Nótese que la marca cumple diversas funciones en el mercado; a saber,

- a. Diferencia los productos y servicios que se ofertan
- b. Es indicadora de la procedencia empresarial
- c. Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- d. Concentra el Good Will del titular de la marca.
- e. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de

³⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.⁴⁰

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado. En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que, si la concesión de una marca legítima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para la administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad de una marca están establecidas en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con ellas se busca impedir que accedan al registro de una marca signos que afecten derechos de terceros, o que carezcan de los atributos intrínsecos para hacerlo, por no cumplir una función marcaria o ser engañosos o no distintivos.

Es esencial para el sistema marcario que los empresarios actúen de buena fe, principio que es básico en el ordenamiento comunitario y no tiene excepciones ya que es exigible a todo sujeto de derecho.

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”⁴¹. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero,

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)⁴². De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.”⁴³*

Entonces, es claro que la mala fe no es un tema que deba ser ventilado únicamente ante el órgano judicial encargado de estudiar la nulidad de los registros de marcas, sino que también es un asunto que debe ser de especial atención en las instancias administrativas, pues su violación no solo afecta el derecho de terceros, sino que pone en riesgo el interés del público.

Acervo probatorio

Por parte del opositor fueron presentados los siguientes medios de prueba:

1. Documentales

- 1.1. Certificado de existencia y representación legal de JAIME TORRES C Y CIA S.A.
- 1.2. Certificado de registro de soporte lógico – software emitido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de la obra titulada INTERSSI VERSION 1 con fecha de registro del 23 de mayo de 2005, descargado el 17 de diciembre de 2025.

⁴² “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

⁴³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.

Resolución N° 39151

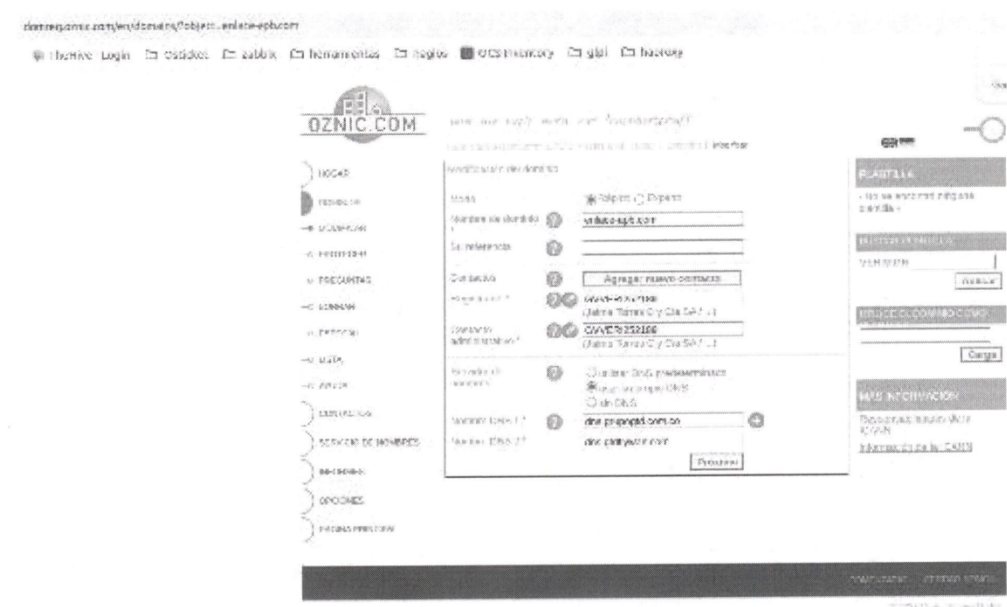
Ref. Expediente N° SD2025/0093187

- 1.3. Certificado de registro de soporte lógico emitido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de la obra titulada ENLACE A.P.B. (V.O) con fecha de registro del 26 de septiembre de 2002, descargado el 15 de septiembre de 2025.
- 1.4. Extracto de publicaciones del signo ENLACE APB en Facebook del 4 de marzo de 2024.
- 1.5. Extracto de publicaciones del signo ENLACE APB en Facebook del 26 de enero de 2024.
- 1.6. Información de la cuenta entaceapb_seguridad_social en la que se indicó que se unió a Instagram en septiembre de 2024.
- 1.7. Información de la cuenta Enlace APB en la que el opositor indicó que se unió a LinkedIn en septiembre de 2024.
- 1.8. Información de la cuenta enlaceapbseguridadsociali en Tik Tok, donde que aparece la fecha 2024-4-23.
- 1.9. Información de la cuenta @Enlaceapb en la que se indicó que se unió a X en diciembre de 2024.
- 1.10. Publicación de la cuenta “Jaime Torres Cía” en redes sociales del 31 de octubre de 2019.
- 1.11. Publicaciones de la cuenta “Jaime Torres Cía” en redes sociales del 2 de noviembre de 2019.
- 1.12. Publicación de la cuenta “Jaime Torres Cía”, según el opositor en Instagram el 28 de noviembre de 2019.
- 1.13. Extracto del perfil “Jaime Torres C y CIA S.A.” según el opositor en LinkedIn.
- 1.14. Extracto del perfil “Jaime Torres C y CIA S.A.”, @JaimeTorresCía, según el opositor en X
- 1.15. Certificado de existencia y representación legal de ENLACE OPERATIVO S.A.
- 1.16. Dos (2) pantallazos de sitio web en los que se visualiza el link enlace-apb.com. Ninguno señala la fecha.

El solicitante no allegó medios probatorios al presente caso.

Pruebas rechazadas

Las siguientes pruebas, serán rechazadas en virtud a que no son legibles, lo que imposibilita su valoración probatoria dentro del plenario:



Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Ahora bien, las siguientes pruebas se rechazan toda vez que los documentos son aportados en idioma extranjero y no cuenta con una traducción simple, tal como lo dispone el numeral 1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:⁴⁴

whois:enlace-apb.com Find Problems

Name	Value
Registrar	Global Village GmbH
Name Server	DNS.GRUPOGTD.COM.CO
Name Server	DNS.GTDFLYWAN.COM
Registrant Email	ignjk3dvnvfvq4s8x48n3h3@forwarder.address-verification.info

Name	Value
Domain Name	ENLACE-APB.COM
Registry Domain ID	88105385_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server	whois.global-village.de
Registrar URL	http://www.global-village.de
Updated Date	2025-06-19T15:48:04Z
Creation Date	2002-07-03T21:44:49Z
Registry Expiry Date	2028-07-03T21:50:17Z
Registrar	Global Village GmbH
Registrar IANA ID	1725
Registrar Abuse Contact Email	domainabuse@global-village.de
Registrar Abuse Contact Phone	+49.285596510
Domain Status	ok https://icann.org/epp#ok
Name Server	DNS.GRUPOGTD.COM.CO
Name Server	DNS.GTDFLYWAN.COM
DNSSEC	unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form	https://www.icann.org/wicf/
Last update of whois database	2025-09-08T13:40:59Z
to	(1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
Query string	"enlace-apb.com"

Por su parte, tampoco se tendrán en cuenta las siguientes pruebas, por resultar superfluas, toda vez que corresponden a documentos públicos que reposan en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio:

- 1.1. Copia de la solicitud de signo distintivo número 02080172
- 1.2. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2023/0022229.
- 1.3. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2023/0022224.
- 1.4. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2023/0022221.
- 1.5. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2023/0022219
- 1.6. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2025/0093177
- 1.7. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2025/0093187
- 1.8. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2025/0096483
- 1.9. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2025/0096389
- 1.10. Copia de la solicitud de signo distintivo número SD2025/0096728

⁴⁴ Circular Única, Título X, numeral 1.2: Los documentos que se anexen a los petitorios de los trámites de propiedad industrial deberán allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma deberán con su traducción simple sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o apostilla.



Ref. Expediente N° SD2025/0093187

- 1.11. Escrito de oposición de ENLACE OPERATIVO S.A. en contra de la solicitud del signo distintivo No. SD2025/0096483.

Las pruebas siguientes pruebas resultan inconducentes e impertinentes para acreditar el supuesto uso del signo ENLACE APB, toda vez que de las mismas no se desprende información alguna que permita evidenciar el uso real, efectivo, público y continuo de dicho signo en el mercado. En efecto, tales documentos únicamente hacen referencia a perfiles o publicaciones asociadas a “Jaime Torres Cía” o “Jaime Torres C y CIA S.A.”, sin que se observe la utilización del signo ENLACE APB como identificador de productos, servicios, actividad empresarial, enseña comercial o establecimiento de comercio:

1. Publicación de la cuenta “Jaime Torres Cía” en redes sociales del 31 de octubre de 2019.
2. Publicaciones de la cuenta “Jaime Torres Cía” en redes sociales del 2 de noviembre de 2019.
- 3 publicación de la cuenta “Jaime Torres Cía”, según el opositor en Instagram el 28 de noviembre de 2019.
4. Extracto del perfil “Jaime Torres C y CIA S.A.” según el opositor en LinkedIn.
5. Extracto del perfil “Jaime Torres C y CIA S.A.”, @JaimeTorresCía, según el opositor en X.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486:

En el presente caso, el opositor sostuvo que el signo solicitado carece de distintividad. Según lo dicho, las partículas que conforman el signo no tendrían la capacidad de individualizar los productos y servicios reclamados, por lo cual no debería acceder al registro.

La Dirección, encuentra que tal planteamiento no debe prosperar. Conforme al régimen andino, la distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos y/o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Esta característica esencial presenta dos dimensiones:

- **Distintividad intrínseca o en abstracto**, que se refiere a la capacidad que debe tener el signo, por sí mismo, para distinguir los productos o servicios en el mercado.
- **Distintividad extrínseca o en concreto**, que corresponde a la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos ya existentes en el mercado.

En el caso bajo examen, es posible predicar la existencia de distintividad intrínseca, toda vez que el signo solicitado no está conformado por un conjunto integrado exclusivamente por expresiones de uso común.

Al efectuarse el examen de registrabilidad respecto de los productos y servicios solicitados, se advierte que el signo conserva una clara capacidad diferenciadora. Si bien el conjunto marcario incorpora la expresión “ENLACE” la cual resulta inapropiable en el sector tecnológico al ser un término de uso común que la Real Academia Española define como: *“m. Inform. Texto o imagen resaltado en un documento electrónico que, mediante un clic, permite acceder a información adicional en un mismo o distinto servidor”*⁴⁵, dicha condición no afecta la totalidad del signo.

⁴⁵ <https://dle.rae.es/enlace>

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

En efecto, el conjunto analizado integra la partícula adicional “APB”, sobre la cual recae la fuerza distintiva de la marca, toda vez que constituye una expresión arbitraria que no guarda relación directa, necesaria ni previsible con el sector del mercado en el que pretende desenvolverse el solicitante.

Aunado a lo anterior, el elemento denominativo “ENLACE APB”, considerado de manera integral, no responde de forma inmediata al interrogante “¿qué es?” ni describe las características de las prestaciones que pretende distinguir, superando así el umbral de distintividad requerido.

Así las cosas, no puede afirmarse que el signo solicitado esté compuesto exclusivamente por expresiones genéricas o de uso común que impidan su apropiación marcaria, en la medida en que no constituye una denominación necesaria ni habitual para designar los productos y servicios que pretende distinguir.

En derivación, al apreciarse el signo en su conjunto, se concluye que no se trata de una composición carente de distintividad, sino de un signo que posee la capacidad exigida para diferenciar los productos y servicios de un empresario frente a los de otros.

De manera que, el signo solicitado supera el umbral de distintividad intrínseca exigido por el ordenamiento comunitario, razón por la cual no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Análisis de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 - Descriptividad

Frente a la causal de descriptividad, se debe tener en cuenta que, se configura en aquellos casos en que se presente un signo que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

En relación con el término exclusivamente, contenido en la norma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido reiteradamente:

“(…) debe entenderse que sólo son irregistrables aquellos signos que consistan en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el juez”.⁴⁶

En el presente caso, el signo solicitado a registro se encuentra conformado por la expresión ENLACE APB. Los vocablos que integran el signo no presentan una carga descriptiva respecto de los productos y servicios que se pretende distinguir.

Así, al realizar una apreciación global del signo solicitado, la interacción de los elementos denominativos permite superar el umbral mínimo de distintividad exigido por la normativa marcaria, en la medida en que el signo no consiste exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir de manera directa la calidad, procedencia u otras características del producto.

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 23-IP-2000

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Por el contrario, la configuración adoptada contribuye a alejar el signo del ámbito de lo puramente descriptivo y a permitir que el consumidor identifique un origen empresarial determinado. Aunque el término enlace resulte inapropiable en el sector de las tecnologías y las telecomunicaciones, lo cierto es el análisis de los signos debe hacerse en conjunto y no de manera diseccionada. En derivación, el registro del signo ENLACE APB en su conjunto, no resulta ser una combinación exclusivamente descriptiva.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486:

A continuación, el opositor sostuvo que el signo **ENLACE APB** es irregistrable por encontrarse incurso en la causal prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, al corresponder al nombre genérico o técnico de un producto del sector, por lo que no podría ser apropiado como marca.

El literal f) del artículo 135 dispone que no podrán registrarse los signos que *“consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”*.

Dos notas interpretativas son determinantes en esta causal:

- El examen debe atender a la percepción del consumidor medio y a la función de la marca de indicar origen empresarial.
- El adverbio “exclusivamente” exige verificar si el signo, en su conjunto, se reduce sin resto al nombre genérico o técnico. Si el signo incorpora otros elementos (gráficos, figurativos, cromáticos o de configuración) que alteran la simple designación del producto, no se cumple el presupuesto de exclusividad exigido por la norma.

El signo examinado es está conformado por un conjunto denominativo que, apreciado integralmente, no se agota en un nombre genérico o técnico de los productos y servicios solicitados.

El presupuesto cumulativo del literal f) exclusividad de la designación genérica o técnica no se verifica: el signo no es exclusivamente una indicación genérica/técnica. Lo relevante bajo el literal f) es que no se pretenda monopolizar el nombre del producto o servicio en sí mismo. A través del examen se reconoce protección sobre la composición.

Los argumentos y referencias aportados por el opositor sobre el uso técnico o genérico de “enlace” no demuestran que el signo solicitado consista exclusivamente en un nombre genérico o técnico de los productos solicitados, pues como se explicó previamente, el análisis no debe realizarse de forma fraccionada, sino en su conjunto, por tanto el opositor no puede desconocer el elemento adicional a la partícula inapropiable “ENLACE”, pues esta se encuentra acompañada de la expresión APB, siendo un conjunto que se aleja de ser exclusivamente genérico.

A la luz del artículo 135, literal f), el signo **ENLACE APB** no está configurado en la causal invocada por el opositor, por cuanto no consiste exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486:

El opositor invocó el literal g) del artículo 135 para afirmar que el signo solicitado no es registrable por consistir en una designación común o usual del producto en el lenguaje corriente o en la usanza de Colombia. De acuerdo con dicha causal, no pueden registrarse signos que “consistan exclusivamente” en tales designaciones.

El examen de esta prohibición exige: (i) verificar si la denominación invocada corresponde, efectivamente, a una designación común o usual en el mercado local; y (ii) apreciar el signo en su integridad, a fin de establecer si éste “consiste exclusivamente” en esa designación o si, por el contrario, incorpora elementos adicionales que rompen la exclusividad exigida por la norma.

La finalidad del literal g) es preservar la disponibilidad de las expresiones que, por el uso social y comercial, se han tornado comunes o usuales para designar determinados productos/servicios. Sin embargo, el adverbio “exclusivamente” opera como un límite: solo procede la irregistrabilidad cuando el signo se reduce a la designación común o usual.

La arquitectura del signo **ENLACE APB** confiere a éste una identidad que trasciende el uso común o usual de los términos que identifican los productos y servicios que pretende identificar. Ello, genera en el consumidor una impresión distintiva asociable a un origen empresarial.

Lo anterior, en virtud a que la protección que se concede protege al conjunto tal y como fue solicitado en registro. Los argumentos de la oposición no acreditan que el signo consista exclusivamente en una designación común o usual. Antes bien, se limitan a afirmar el uso corriente del vocablo “enlace”, sin desvirtuar que el signo en conjunto distingue un origen empresarial. El alegato de exclusividad de la partícula APB, corresponde a un análisis de fondo que no se agota a través de esta causal.

Así las cosas, bajo el artículo 135 literal g) *ibidem*, no se configura la causal invocada. El signo solicitado no “consiste exclusivamente” en una designación común o usual; por el contrario, su conformación crea una unidad marcaria apta para indicar origen empresarial. En este sentido, el alegato de vulgarización carece de sustento fáctico y jurídico en el presente trámite. Por lo tanto, la Oficina Nacional, desestima el argumento de vulgarización esgrimido en la oposición.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486:

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza nominativa conformado por las expresiones **ENLACE APB**.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló sobre esta causal lo siguiente:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario”.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Teniendo en cuenta lo anterior, incurre en la prohibición de registro, el signo que, en su totalidad, o uno de sus elementos, sea capaz de provocar en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, procedencia geográfica, modo de fabricación, aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

De acuerdo con el marco normativo aplicable, se encuentra prohibido el registro de aquellos signos que, en su conjunto o en alguno de sus elementos, sean susceptibles de inducir al consumidor a error, generando en su mente una idea equivocada sobre la naturaleza, características, procedencia geográfica, forma de elaboración, aptitud de uso u otras informaciones que puedan distorsionar la realidad.

En ese contexto, corresponde a esta Dirección verificar si el signo solicitado **ENLACE APB** podría considerarse engañoso para el consumidor, en tanto transmita información que altere o tergiverse la percepción real de los productos y servicios que pretende amparar.

Tras analizar su conformación, no se observa elemento alguno que permita concluir que el signo contenga información inexacta o contraria a la verdad respecto de los productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42. En efecto, la denominación “**ENLACE**” corresponde a un término inapropiable dentro del sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, en la medida en que puede sugerir conexión, comunicación o interrelación entre sistemas, redes, software y servicios tecnológicos. No obstante, no concurre prueba que permita sostener que dicho término se utilice de manera engañosa o que transmita al consumidor una idea falsa sobre las características, naturaleza, o calidad de los productos y servicios que pretende distinguir.

La sola inclusión del término **APB** no puede asumirse como una manifestación desinformativa en los términos de la causal analizada, más aún cuando no existen pruebas de que se esté atribuyendo una característica inexistente a los productos y servicios solicitados. En otras palabras, la finalidad de la prohibición de registro de signos engañosos es garantizar que el consumidor confíe en que la información contenida en la marca sea veraz, evitando que se le induzca a error respecto de la calidad, composición, procedencia o idoneidad de los bienes que adquiere.

El opositor explicó que la inclusión del término “APB” dentro del signo solicitado generaría en el público consumidor la percepción de que los productos y servicios identificados provienen empresarialmente del opositor, lo que, a su juicio, podría constituir un engaño respecto de las características o cualidades. Sin embargo, el signo solicitado no contiene una afirmación falsa ni transmite información contraria a la realidad sobre los productos y servicios que pretende distinguir. El término “APB” corresponde a una expresión arbitraria, de manera que su utilización es caprichosa y no induce a error al consumidor, en virtud a que no hace referencia a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios solicitados.

Ahora bien, el origen empresarial asociado al término “APB”, que el opositor pretende reivindicar de manera exclusiva con fundamento en su uso como enseña comercial y obra protegida por Derecho de autor, corresponde a ámbitos de protección distintos e independientes del análisis de irregistrabilidad por engaño previsto en la normativa marcaria.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Por consiguiente, en este expediente no se advierte que el signo **ENLACE APB** vulnere la veracidad exigida en el tráfico mercantil, ni que transmita información errónea sobre los productos y servicios que busca distinguir.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486:

Carencia de fundamento de oposición sobre la mencionada causal:

El opositor menciona tener un mejor derecho frente a los siguientes signos:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Fecha de presentación
Mixta	Enlace APB	JAIME TORRES C Y CIA S.A.	SD2025/0096728	12	36	Marca	Bajo Examen de Fondo	22 sept. 2025
Nominativa	Enlace APB	JAIME TORRES C Y CIA S.A.	SD2025/0096389	12	36	Marca	Bajo Examen de Fondo	19 sept. 2025
Mixta	Enlace A.P.B	JAIME TORRES C Y CIA S.A.	02080172	8	42	Marca	Abandonada	-

En el presente caso, es de importancia aclarar que respecto de las marcas fundamento de oposición “Enlace APB” de naturaleza Mixta y Nominativa identificadas con los expedientes SD2025/0096728 y SD2025/0096389, respectivamente, no le es aplicable el principio *prior in tempore, potior in iure* (primero en tiempo, primero en derecho), toda vez que estos signos fundamento de oposición cuentan con una radicación posterior (22 septiembre 2025 y 19 septiembre 2025 respectivamente) a la del signo objeto de oposición (12 septiembre 2025), de igual forma, el signo mencionado por el opositor en su escrito “Enlace A.P.B” (Mixto) se encuentra abandonado, mediante resolución No. 12074 del 30 de abril de 2003, por lo tanto, no resultan ser antecedentes válidos para proceder hacer análisis de confundibilidad respecto de los signos en mención.

Así las cosas, sobre el literal a) del artículo 136 *ibidem*, el opositor, no acreditó ser titular de alguna marca solicitada anteriormente para registro ni registrada. Así, la Dirección descartará del presente análisis dicha causal de irregistrabilidad, teniendo en cuenta que no se cumple el requisito sine que non para su estudio, esto es, que el opositor sea titular de una marca solicitada anteriormente o registrada frente al signo solicitado.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 136

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

Valoración del acervo probatorio

El opositor alega un derecho previo sobre el siguiente signo:

Signo	Tipo	Titular	Actividades
ENLACE ATB	Enseña Comercial	JAIME TORRES C Y CIA S.A.	Prestación de servicios tecnológicos destinados al procesamiento de información, particularmente gestión de aportes al sistema de seguridad social.



Ref. Expediente N° SD2025/0093187

En concordancia, el análisis se realiza en relación con la causal establecida en el literal b) del artículo 136.

Prueba de uso del nombre o la enseña comercial

Jurisprudencia

En relación con la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho un nombre la doctrina ha establecido:

“Uso real, efectivo y continuo. El artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en señalar que ese uso debe ser calificado, es decir que debe ser un uso real, efectivo y continuo. La carga probatoria recae, por supuesto, en quien pretende que se reconozca el derecho al nombre comercial.

Es él quien tendría que demostrar que ha usado el signo de manera real, efectiva y continua en el mercado.

Esa carga probatoria debe ser suficiente para soportar el derecho alegado. Para ello, el titular deberá recaudar y aportar toda aquella documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el tráfico mercantil, como se ha presentado ante sus clientes, ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado.

*Resulta útil en estos casos aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, propuestas comerciales, folletos, volantes (...). Estos documentos deben corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo”.*⁴⁷

Los artículos 603 a 611 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 191 y 193 de la mencionada norma supranacional, se refieren al nombre comercial, la forma de su nacimiento y al momento en el cual se predica la existencia del mismo, así como los efectos del sistema de registro o depósito que un país miembro de la Comunidad adopte, siendo necesario deducir de su lectura las siguientes conclusiones en concordancia con el artículo 605 del Código de Comercio:

En primer lugar, a la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha asignado la competencia de conceder el depósito que los comerciantes hagan sobre sus nombres comerciales. Esta inscripción tiene un carácter meramente declarativo y no constituye la fuente de un derecho de exclusividad que le permita al titular actuar contra terceros.

Tal depósito del nombre o de la enseña comercial es una inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la propiedad industrial mediante el cual se constituye una presunción legal acerca de la fecha desde la cual se entiende que empezó a usar el nombre o su enseña. Sin embargo, el carácter declarativo del depósito hace que esta inscripción solo sea tenida como una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso de la enseña o nombre comercial, sin que se tenga como única prueba del mismo.

De acuerdo con lo anterior, es indispensable tener en cuenta que el uso del nombre comercial debe ser personal, público, ostensible y continuo, de manera que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil o establecimiento comercial, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la

⁴⁷ Rengifo García, E. "El nombre comercial", La Propiedad Inmaterial, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo.

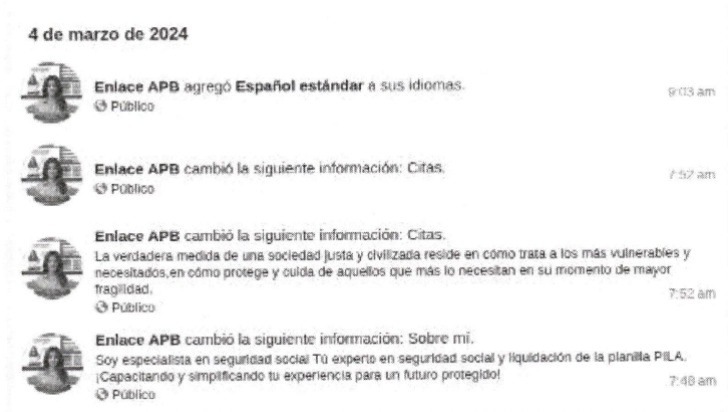
En consecuencia, la protección del nombre y enseña comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso.

Valoración del acervo probatorio

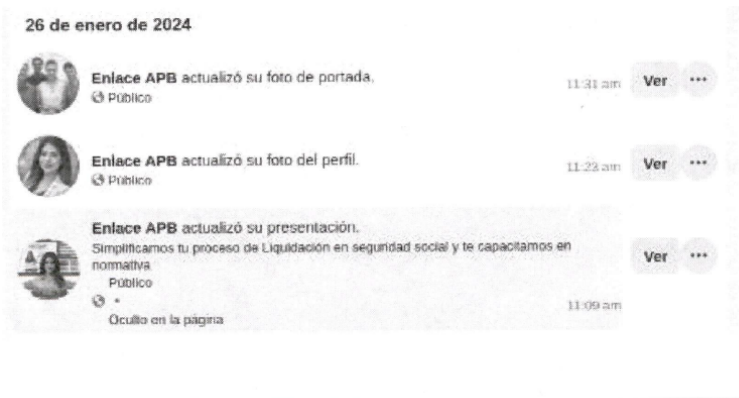
En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”⁴⁸

En primer lugar, el opositor presentó extractos de publicaciones en redes sociales del signo ENLACE APB. Al respecto, presentó pantallazo en los que se observa el uso del signo ENLACE APB en las siguientes fechas:

4 de marzo de 2024:



26 de enero de 2024:

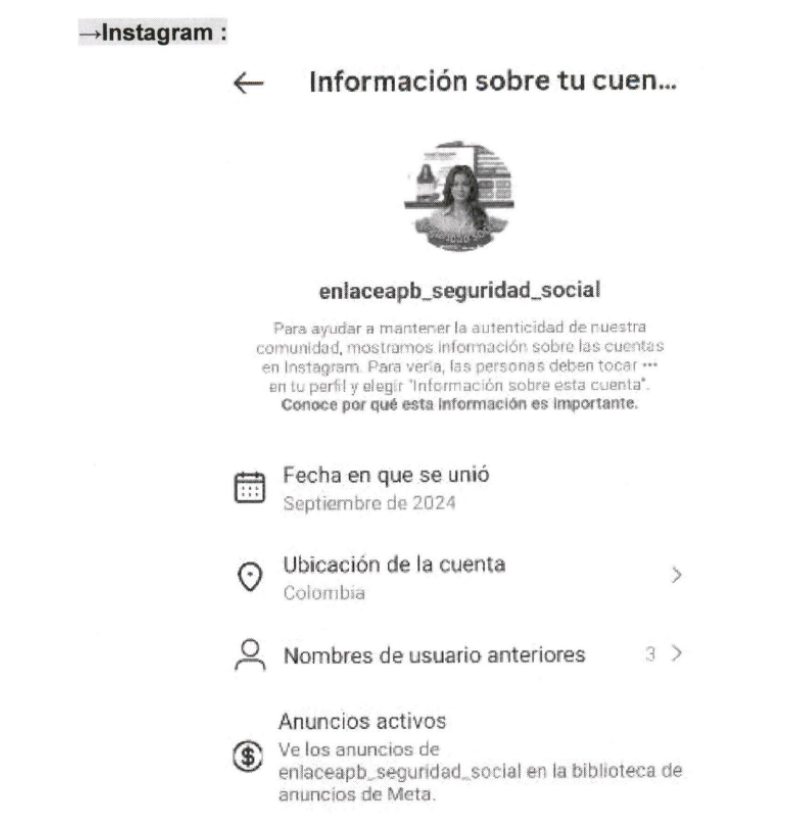


⁴⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00



Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Septiembre de 2024:



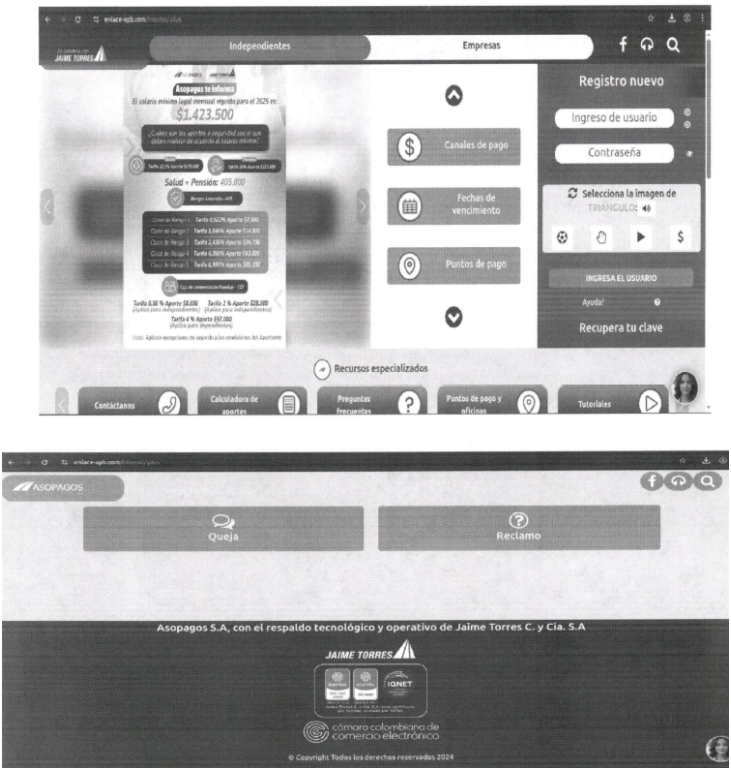
Septiembre de 2024:



En este orden, el periodo de uso de la enseña comercial alegada corresponde desde el 2 de marzo de 2024 a septiembre del mismo año.

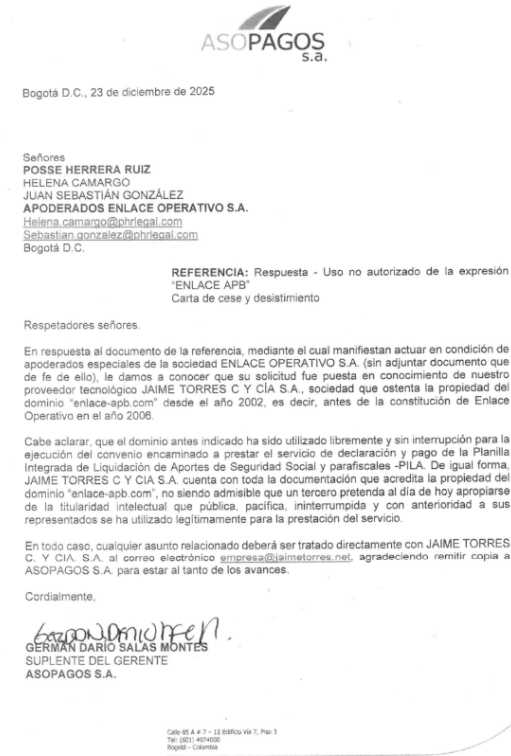
Por su parte, la imagen aportada, en la que se advierte el uso del dominio “enlace-apb.com”, demuestra su relación con una plataforma digital destinada a la gestión de aportes al sistema de seguridad social y servicios conexos, pues en la misma se observan funcionalidades asociadas a registro de usuarios, canales de pago, fechas de vencimiento, puntos de pago y cálculo de aportes.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187



Así mismo, se aprecia la referencia a Asopagos S.A., con el respaldo tecnológico y operativo de Jaime Torres C. y Cía. S.A.”, lo cual da cuenta de actividades relacionadas con servicios tecnológicos y de procesamiento de información.

Ahora bien, respecto del documento emitido por ASOPAGOS S.A., en el cual se manifiesta que la sociedad opositora ostenta la propiedad del dominio “enlace-apb.com” desde el año 2002, esta Dirección considera que dicha afirmación no supe la necesidad de acreditar de manera suficiente el uso real, público, efectivo y continuo de la presunta enseña comercial “ENLACE APB” en el mercado.



Ref. Expediente N° SD2025/0093187

La referencia a la existencia o titularidad de un nombre de dominio no constituye prueba automática del uso distintivo de un signo en el tráfico mercantil, ni permite concluir, por sí misma, que este haya sido utilizado de manera constante y reconocible por los consumidores como identificador de una actividad empresarial específica. Un nombre de dominio únicamente acredita la existencia de un registro técnico o digital asociado a determinada denominación, mas no demuestra necesariamente la explotación comercial efectiva.

Asimismo, aun cuando en el documento se afirme que el dominio ha sido utilizado desde el año 2002 para la prestación de determinados servicios, no allegan al plenario pruebas que permitan verificar la continuidad de dicho uso en el tiempo ni cómo fue puesto en conocimiento de los consumidores.

Con relación a la prueba correspondiente al registro de la obra titulada “ENLACE APB” como soporte lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con fecha de registro del 27 de septiembre de 2002 y descargado el 15 de septiembre de 2025, cabe precisar que dicho documento no contiene referencia alguna al uso del signo ENLACE APB como enseña comercial dirigida al público. En efecto, el citado documento corresponde únicamente a un certificado de registro emitido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el cual tiene naturaleza declarativa respecto de una obra, pero no permite verificar el uso real, efectivo, público y continuo del signo ENLACE APB como enseña comercial en el mercado.

En ese sentido, si bien dicha prueba acredita la existencia del registro de una obra bajo el título “ENLACE APB”, la misma no aporta elementos suficientes para demostrar el uso del signo como enseña comercial, razón por la cual su valoración probatoria será abordada en el acápite correspondiente al análisis de los derechos de autor invocados por el opositor.

Ahora bien, en cuanto al uso de la enseña comercial ENLACE APB, esta Dirección observa que el opositor no logró acreditar el uso real, público, efectivo y continuo del signo en el mercado. En particular, el periodo de uso de las pruebas allegadas comprende únicamente desde marzo de 2024 hasta septiembre del mismo año, lapso que resulta insuficiente para demostrar la continuidad exigida para la protección de una enseña comercial.

Si bien algunas de las pruebas aportadas permiten inferir que el opositor desarrolló actividades relacionadas con servicios tecnológicos y plataformas de procesamiento de información, en los términos expuestos en el escrito de oposición, ello no resulta suficiente, por sí solo, para acreditar el uso continuo de la enseña comercial ENLACE APB. Máxime cuando el periodo acreditado no abarca la fecha de presentación de la solicitud del signo objeto de estudio, esto es, el 12 de septiembre de 2025.

Así las cosas, aun cuando el opositor sostenga haber hecho uso previo del signo, lo cierto es que, tratándose de una oposición sustentada en derechos derivados del uso de una enseña comercial, le correspondía demostrar un uso continuo, real y efectivo que comprendiera la fecha relevante de presentación de la solicitud cuestionada. Por consiguiente, al no encontrarse acreditado dicho uso en los términos exigidos por la normativa y la jurisprudencia aplicables, no hay lugar a otorgar prosperidad a la oposición formulada con fundamento en la supuesta enseña comercial ENLACE APB.

Afectación de un derecho de Autor

En cuanto a lo relativo a las obras protegidas por derechos de autor, la legislación vigente la respecto, en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, artículo 3, define la obra protegida como: *“toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o*

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma". A su vez el artículo 4° de la mentada normatividad establece que "la protección reconocida por la presente decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

Ahora bien, el artículo 52 de la Decisión 351 señala que "La protección concedida por la Decisión no está subordinada a ningún tipo de formalidad. La omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos"; a su vez, en el artículo 60 de la misma normatividad, se establece que "las obras que no gozaban de protección por no haber sido registradas gozaran automáticamente de la protección reconocida por la misma Decisión.

De forma que, será objeto de protección por la norma del Derecho de Autor, toda creación intelectual, original (entendido como que no sea copia de otra) perceptible por los órganos de los sentidos y que pueda ser reproducida en cualquier forma.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: "[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]"⁴⁹

En primera medida, resulta importante referir que el programa de ordenador o llamado comúnmente software es considerado como una obra protegida por el derecho de autor de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 4 de la decisión 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Adicionalmente, existe una equiparación de un programa de ordenador a una obra literaria, Ricardo Antequera menciona lo siguiente:

"(...) Para considerarlo obra literaria, en el sentido amplio que tiene en el derecho autorial, se argumenta que el "software" se expresa en código fuente y se reproduce a partir del código objeto, en un lenguaje natural, como igualmente se exteriorizan la documentación técnica y los manuales de uso.

Pero, por si fuera poco, el lenguaje de la programación, si bien creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicación especializada, tiene una semántica y una sintaxis perfectamente establecida, al igual que los idiomas naturales.

De allí que por "escritos", desde le punto de vista autoral, se entiende todas las clases de obras expresadas en forma escrita, cualesquiera que sean los signos de la fijación", es decir, tanto el lenguaje susceptible de ser leído directamente por el hombre, como el legible a través de una máquina.

⁴⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

La protección de los programas de ordenador, como en los mismos términos de las obras literarias, figura en la Decisión 351 (...) ⁵⁰

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante acto aclarado 229-IP-2021, establece que la prohibición a que se refiere el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace del derecho de autor, específicamente en relación con el título de la obra. En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que:

“Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.

El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión”.

Para dar cumplimiento a estos requisitos y prospere la oposición en sustento con la causal del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el opositor allegó certificado expedido por la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con fecha de registro del 26 de septiembre de 2002, correspondiente a la obra titulada “ENLACE A.P.B. (V.0)”, esta Dirección observa que en dicho documento figura como autor el señor Jaime Humberto Torres Cárdenas y como titular de los derechos patrimoniales y productor la sociedad JAIME TORRES C. Y CIA. S.A., quien actúa como opositora dentro del presente trámite.

En ese sentido, verificado el contenido del certificado allegado, esta Dirección considera que la sociedad opositora se encuentra legitimada para invocar la afectación del Derecho de autor derivado de la referida obra. Lo anterior, en la medida en que Jaime Humberto Torres Cárdenas actúa como autor de la obra y, a su vez, como representante vinculado a la sociedad productora y titular de los derechos patrimoniales, esto es, JAIME TORRES C. Y CIA. S.A., razón por la cual no existe duda para esta Dirección respecto de la existencia de consentimiento y legitimación suficiente para formular oposición con fundamento en la infracción de los derechos de autor sobre la obra titulada “ENLACE A.P.B. (V.0)”.

⁵⁰ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de Autor. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 301

Ref. Expediente N° SD2025/0093187



DNDA
Dirección Nacional
de Derecho de Autor
Ministerio del Interior

OFICINA DE REGISTRO

Libro - Tomo - Partida
13-9-226
Fecha Registro
26-Sep-2002

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO

Página 1 de 1

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR

Nombres y Apellidos

Nacional de

Dirección

JAIME HUMBERTO TORRES CÁRDENAS

COLOMBIA

CARRERA 26 NO. 61C - 07

No de identificación CC

Ciudad:

17127103

BOGOTÁ D.C.

AUTOR

Nombres y Apellidos

Nacional de

Dirección

RAFAEL HERNANDO ALVAREZ CARDENAS

COLOMBIA

CALLE 72A #84A-39

No de identificación CC

Ciudad:

6767010

BOGOTÁ D.C.

TITULAR DERECHO PATRIMONIAL

Razón Social

Dirección

JAIME TORRES C. Y CIA. S.A. JTCCIA S.A.

KR 26 61 C - 07

Nit

Ciudad:

8605023278

BOGOTÁ D.C.

PRODUCTOR

Razón Social

Dirección

JAIME TORRES C. Y CIA. S.A. JTCCIA S.A.

KR 26 61 C - 07

Nit

Ciudad:

8605023278

BOGOTÁ D.C.

2. DATOS DE LA OBRA

Título Original

Año de Creación

2002

País de Origen

COLOMBIA

Año Edición

CLASE DE OBRA

CARACTER DE LA OBRA

CARACTER DE LA OBRA

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO

INEDITA

OBRA ORIGINARIA

OBRA EN COLABORACION

PROGRAMA DE COMPUTADOR

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

FACILITA EL PROCESO DE VERIFICACION DE LAS BASES DE DATOS LAS ENTIDADES VINCULADAS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

ENTREGA DE CD 1 QUE CONTIENE EL SOFTWARE A REGISTRAR.

NOTA: SE ADICIONA EL NOMBRE DE UN COAUTOR Y EL TITULAR DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES, SEGUN ACTA DE MODIFICACION DE FECHA 2 DE MAYO DE 2007. VER ACTA ANEXA.

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos

Nacional de

Dirección

Correo electrónico

En representación de

No de Identificación C.C

Ciudad

Teléfono

Medio Radicación

Radicación de entrada

ENTREGA EN FÍSICO

--





MARIA FERNANDA CARDENAS NIEVES
JEFE OFICINA DE REGISTRO (E)

RBV

Descargado a través de www.registroenlinea.gov.co, el 15 de Septiembre de 2025 a las 11:34:36

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni si aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).

Ahora bien, en cuanto al objeto protegido, el certificado describe la obra como un “programa de computador” cuya finalidad consiste en “facilitar el proceso de verificación de las bases de datos de las entidades vinculadas al sistema general de seguridad social en salud”. En síntesis, se trata de una obra software protegida por el derecho de autor de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 4 de la decisión 351, su naturaleza es tecnológica y está vinculada al procesamiento y verificación de información y bases de datos.

Precisado lo anterior, esta Dirección encuentra que los argumentos expuestos por el solicitante encaminados a negar protección al título de la obra no están llamados a prosperar. En efecto, si bien la normativa y la jurisprudencia han señalado que expresiones genéricas, descriptivas o necesarias para designar elementos de uso común no son susceptibles de apropiación exclusiva mediante el derecho de autor, en el presente caso no se está frente a una expresión de uso necesario, sino ante el título original de una obra igualmente original.

Sobre el particular, la Ley 23 de 1982 establece en su artículo 86 que “cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga”. De esta manera, nuestra legislación autoral otorga una salvaguarda especial a aquellos títulos que, aun cuando no constituyan una obra en sí mismos, revistan un carácter singular y distintivo. Esta protección no solo impide que sean utilizados en obras de la misma naturaleza, sino que veda la posibilidad de



Ref. Expediente N° SD2025/0093187

ser apropiados indebidamente por terceros a través de otras figuras de la propiedad intelectual, tales como el registro marcario.

Como se observa, la norma excluye de esta facultad a los títulos que sean genéricos, y según la RAE lo genérico es aquello que es “Común a varias especies”. A su vez, la doctrina ha indicado que son genéricos aquellos títulos que *“hacen referencia al género de la obra (...) o bien a la designación usual de su contenido”*⁵¹

Así las cosas, solo será objeto de impedimento al registro como marca los títulos de obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales

Así, considerado de manera integral, el título “ENLACE A.P.B. (V.0)” no corresponde simplemente a la utilización aislada de términos de uso común desprovistos de individualidad, sino a una denominación específica e identificable que singulariza una obra determinada.

Por consiguiente, esta Dirección considera improcedentes los argumentos tendientes a desconocer la protección sobre el título de la obra, pues el mismo hace parte de la individualización de la creación protegida y resulta susceptible de tutela frente a reproducciones idénticas o sustancialmente coincidentes.

Así las cosas, las denominaciones a comparar son las siguientes:

Signo solicitado
ENLACE APB

El signo solicitado nominativo corresponde a las expresiones **ENLACE APB**, sin el acompañamiento de elementos adicionales.

Título de la obra
ENLACE APB (V.0)

El nombre de la obra referida por el opositor es **ENLACE APB (V.0.)**.

En este orden de ideas, se advierte una reproducción integral del título de la obra. Desde el punto de vista ortográfico y fonético, los signos presentan identidad en sus elementos denominativos esenciales, variando únicamente en aspectos mínimos de puntuación y presentación que no alteran la percepción global del conjunto.

Desde el plano conceptual, tampoco se evidencia una diferencia relevante entre las expresiones confrontadas. En efecto, ambas constituyen expresiones arbitrarias respecto de los productos y servicios involucrados, sin que para el consumidor medio exista un significado evidente o descriptivo asociado directamente con servicios tecnológicos, bases de datos o procesamiento de información.

Por otro lado, el impedimento de registro protegido por el derecho de autor estará sometido a que este sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto

⁵¹ LIPSZYC, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Buenos Aires, Argentina, Unesco, Cerlalc, Zavallía, 1993, pág. 120.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el derecho de marcas.

Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, se deberá considerar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado el signo objeto de análisis, ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección debe verificar si concurre relación entre los productos y servicios solicitados y el contenido funcional de la obra protegida.

El signo solicitado pretende distinguir:

9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

38 Telecomunicaciones.

42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

En particular, la descripción de la obra como un software destinado a la verificación de bases de datos vinculadas al sistema general de seguridad social guarda relación con los productos y servicios comprendidos en las clases solicitadas.

Particularmente, existe identidad con el producto **software** pretendido en clase 9 por la solicitante. A su vez, existe relación con los **equipos de procesamiento de datos y programas informáticos** de la clase misma 9, en la medida en que la obra denominada “ENLACE A.P.B. (V.0)” corresponde a un programa de computador destinado a facilitar procesos de verificación de bases de datos vinculadas al sistema general de seguridad social en salud, lo cual admite que quien lo realizó incursione en el mercado de la tecnología de equipos informáticos y sistemas de procesamiento de datos.

A su vez, existe relación con los servicios científicos y tecnológicos, así como con los servicios de diseño y desarrollo de software y análisis de sistemas informáticos de la clase 42, toda vez que la obra denominada “ENLACE A.P.B. (V.0)” corresponde a un programa de computador orientado a la verificación de bases de datos vinculadas al sistema general de seguridad social en salud, lo que evidencia una conexión de razonabilidad con actividades propias del desarrollo, implementación, mantenimiento y análisis de soluciones tecnológicas e informáticas. En ese sentido, tales servicios se encuentran estrechamente vinculados con la creación y funcionamiento del software referido, pudiendo ser ofrecidos por un mismo origen empresarial dentro del sector tecnológico e informático.

A su vez, existe relación con los servicios de telecomunicaciones de la clase 38, en la medida en que la obra denominada “ENLACE A.P.B. (V.0)” corresponde a un programa de

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

computador destinado a facilitar procesos de verificación de bases de datos vinculadas al sistema general de seguridad social en salud, actividad que puede requerir la transmisión, intercambio y acceso remoto de información y datos a través de redes y sistemas de comunicación. En ese sentido, los servicios de telecomunicaciones resultan vinculados con la operación y conectividad del software referido, pudiendo concurrir en el mismo ámbito tecnológico y ser ofrecidos por un mismo origen empresarial.

De igual manera, desde un criterio de razonabilidad y conexidad competitiva, esta Dirección considera que no resulta ajeno para el consumidor asociar el desarrollo y explotación de un software especializado en procesamiento de información y bases de datos con actividades empresariales relacionadas con publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina comprendidos dentro de la clase 35 solicitada. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el signo solicitado reproduce la denominación correspondiente al título de la obra “ENLACE A.P.B. (V.0)”, circunstancia que puede llevar al consumidor a considerar razonablemente que existe una extensión de las actividades económicas desarrolladas bajo dicha denominación.

Quien desarrolla y explota un programa de computador puede incursionar en actividades orientadas a la promoción, comercialización, administración y gestión empresarial de sus propias soluciones tecnológicas o incluso de productos y servicios informáticos de terceros relacionados con procesamiento de datos, verificación de información y herramientas tecnológicas afines. En ese sentido, el consumidor podría considerar que los servicios de la clase 35 corresponden a una línea derivada de la misma actividad empresarial asociada al software identificado con la denominación “ENLACE APB”, especialmente ante la identidad existente entre los signos confrontados.

Por consiguiente, esta Dirección concluye que el signo solicitado reproduce sustancialmente el título de la obra protegida invocada por el opositor y que, adicionalmente, existe relación entre los productos y servicios solicitados y el ámbito funcional de la obra registrada, circunstancia que permite advertir una afectación a los derechos de autor alegados dentro del presente trámite.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión:

Respecto de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección considera que no existe mérito probatorio suficiente para declarar la notoriedad alegada respecto del signo “ENLACE APB”.

En efecto, si bien el opositor sostuvo que el signo referido goza de notoriedad y distintividad adquirida, lo cierto es que dentro del presente expediente no se allegaron elementos de prueba que permitan acreditar tal reconocimiento en el mercado, en los términos exigidos por la normativa andina y la jurisprudencia aplicable. Aunado a lo anterior, la sociedad opositora omitió realizar el pago de la tasa correspondiente a la invocación de notoriedad; requisito indispensable para que esta Autoridad proceda con el análisis del material probatorio y evalúe la eventual declaración de dicho estatus.

Sobre el particular, se advierte que los medios probatorios aportados por el opositor en relación con la presunta enseña comercial no alcanzaron siquiera el mérito suficiente para acreditar la existencia y protección de una enseña comercial. Entonces, mal podría esta Dirección declarar la notoriedad de un signo respecto del cual no se acreditó su uso público, real y continuo en el comercio.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la notoriedad de un signo distintivo, exigen un estándar probatorio particularmente riguroso, encaminado a demostrar, entre otros aspectos, el grado de conocimiento del signo dentro del sector pertinente, la intensidad y duración de su uso, la amplitud de su promoción, las inversiones efectuadas para su posicionamiento, así como su reconocimiento efectivo en el mercado, conforme a los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486. Sin embargo, en el presente caso no obran pruebas suficientes encaminadas a acreditar tales circunstancias.

En ese sentido, esta Dirección no encuentra procedente adentrarse en el análisis de los factores previstos en el artículo 228 ibidem, toda vez que no se acreditó siquiera la existencia de un signo distintivo consolidado y reconocido susceptible de ser declarado notorio, como tampoco se procedió con el pago de la tasa respectiva. Así las cosas, no existe fundamento probatorio que permita concluir la configuración de la causal prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, razón por la cual la oposición formulada bajo dicho fundamento no está llamada a prosperar.

De conformidad con lo anterior, se declararán improcedentes los argumentos expuestos por el opositor con relación al artículo 6BIS Convenio De Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486

Presuntos actos de competencia desleal

Valoración del acervo probatorio

Para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 respecto de los actos vinculados a la competencia desleal y la propiedad industrial es indispensable la verificación de indicios que permitan concluir que en el mercado se ejecutará o se propiciará la comisión de un acto de competencia desleal derivado del registro del signo, mediante la constatación de pruebas de uso en el mercado de un signo efectiva y realmente engañoso o de la intención de su utilización a fin de obtener una ventaja competitiva ilegítima frente a los demás competidores.

En este orden de ideas, procederá esta Dirección a analizar si en el presente caso se presentan indicios que permitan inferir que el signo solicitado, se presentó a registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En primer lugar, sea del caso advertir que, frente a la Propiedad Intelectual, El Tribunal Andino ha determinado las siguientes particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008)

Así mismo, el Tribunal Andino ha indicado que el grupo clasificado como el de “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:

“No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116- IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005).

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno.⁵²”

Finalmente, el Tribunal concluye:

“En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal.

El análisis que haga la oficina nacional competente, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

Sobre el fin concurrencial

De acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996, “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que <sic> realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.”

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de

⁵² Proceso 51 IP 2013.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

la posición de otro competidor”⁵³, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda.⁵⁴

El principio de la buena fe ha sido trabajado por el Tribunal en su jurisprudencia de la siguiente manera:

“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también, cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. (...)”⁵⁵

Sin embargo, la mala fe debe probarse y ser valorada por la administración, como lo expresó en otra oportunidad el mismo Tribunal:

“Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.⁵⁶

En términos generales, la mala fe en el derecho de marcas supone, al igual que en otras áreas del derecho, comportamientos que van en contravía de las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres.

Aunque la mala fe en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es evaluada por las autoridades nacionales en: 1) la acción de nulidad relativa por la concesión de un registro que se hubiera efectuado de mala fe (Art. 172); 2) la acción por infracción de derechos de propiedad industrial que involucre una marca notoria (Art. 232 y 234); y 3) la acción reivindicatoria cuando quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe (Art. 237), de acuerdo con la acción de cancelación por no uso y en observancia al principio de complementariedad existente entre el derecho comunitario y el nacional de cada país miembro, en dicha acción como en todas se tendrá en cuenta que las personas deberán obrar conforme al principio de la buena fe que es transversal al ordenamiento jurídico colombiano, pues así se ha expresado en el artículo 83 de la Constitución Política

⁵³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

⁵⁴ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁵⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 96-IP-2002.

⁵⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Proceso N° 3-IP-99.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

de Colombia, el artículo 79 del Código General del Proceso y los artículos 3 y 6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, en el caso sub examine, la sociedad opositora sostiene que la actuación de la sociedad **ENLACE OPERATIVO S.A.**, consistente en la solicitud de registro del signo enlace-apb (Mixto), constituye un acto de competencia desleal.

Esta Dirección observa que, no se presentan elementos suficientes dentro del acervo probatorio que permitan inferir sobre la realización de actos que generen confusión en el público consumidor con respecto de los extremos en comparación, ya sea mediante imitación, aseveraciones, envíos de información, entre otros; desviación de clientela y explotación de la reputación ajena.

Aunado a lo anterior, esta Dirección considera que la mera solicitud de registro del signo no puede ser entendida automáticamente como un acto de competencia desleal, máxime cuando el análisis relativo a la eventual confundibilidad derivada de la identidad o semejanza entre los signos ya fue abordado dentro del estudio correspondiente al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Se aclara que, en lo que apunta a “indicios razonables”, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵⁷, ha exigido que, para su aplicación, se requiere la presencia de hechos, actos, u omisiones, que permitan inferir una gran probabilidad de que el registro se hizo con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal y en efecto este no es el caso.

Cabe precisar que la presentación de solicitudes de registro de marcas es libre por parte de todo interesado que busque proteger sus activos intangibles, sin que exista restricción por razón de la profesión u oficio, y es deber de esta Entidad, como oficina competente, analizar la viabilidad de acceder o no a su registro, según se encuentre o no incurso en una causal de irregistrabilidad para lo cual se realiza un estudio juicioso con base en los registros existentes y las solicitudes previas y demás circunstancias a que haya lugar según la normatividad vigente, consultando para el efecto la información arrojada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, entre otras herramientas, sin que esta situación, por sí sola considerada, pueda ser estimada como indicio de competencia desleal, aún en el evento en que se solicite un signo similar a otro.

Entonces, esta Dirección observa que no se presentan elementos convincentes dentro del acervo probatorio que permitan inferir la realización de actos encaminados a generar confusión en el público consumidor mediante conductas contrarias a la buena fe comercial o a los usos honestos en materia industrial y comercial, ni tampoco indicios razonables que permitan concluir que la presente solicitud de registro hubiese sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, particularmente aquellos relacionados con el aprovechamiento o explotación indebida de la reputación ajena.

En ese sentido, y partiendo del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, esta Dirección considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

⁵⁷ “El análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 30-IP-2014.

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

Conclusión

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

No obstante, no está incurso en las causales previstas en los artículos 135, literales b), e), f), g) e i), 136, literales a), b), y h), y 137 *ibid*.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **JAIME TORRES C Y CIA S.A.**, respecto de la Clase 9 solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **JAIME TORRES C Y CIA S.A.**, respecto de la Clase 35 solicitada.

ARTÍCULO 3: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **JAIME TORRES C Y CIA S.A.**, respecto de la Clase 38 solicitada.

ARTÍCULO 4: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **JAIME TORRES C Y CIA S.A.**, respecto de la Clase 42 solicitada.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **ENLACE-APB** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵⁸, solicitada por **ENLACE OPERATIVO S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Negar el registro de la Marca **ENLACE-APB** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵⁹, solicitada por **ENLACE OPERATIVO S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Negar el registro de la Marca **ENLACE-APB** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza⁶⁰, solicitada por **ENLACE OPERATIVO S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 8: Negar el registro de la Marca **ENLACE-APB** (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶¹, solicitada por **ENLACE OPERATIVO S.A.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵⁸ 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

⁵⁹ 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

⁶⁰ 38: Telecomunicaciones.

⁶¹ 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Resolución N° **39151**

Ref. Expediente N° SD2025/0093187

ARTÍCULO 9: Notificar a **ENLACE OPERATIVO S.A.**, solicitante del registro, y a **JAIME TORRES C Y CIA S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 10: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS