

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39196

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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 15 de mayo de 2025, la sociedad **ALUNNA CONSULTORA SAS**, solicitó el registro de la marca **ALUNNA** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1068 el 29 de mayo de 2025, la sociedad **ALUNA SUSTAINABILITY SAS** presentó oposición en contra de la solicitud de registro en **clases 35 y 41** internacional con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) El signo ALUNNA es confundible con el nombre comercial ALUNA SUSTAINABILITY de mi representado.

En efecto, se observa que los signos comparados presentan suficientes semejanzas a nivel ortográfico, fonético y conceptual que les impiden coexistir, generando riesgo de confusión y asociación en el mercado.

Además, de que los consumidores les otorguen un mismo origen empresarial o consideren que la marca ALUNNA se trate de una modificación con fines comerciales y de mercado del signo distintivo ALUNA. Es práctica comercial habitual que las empresas desarrollen variantes denominativas de sus marcas principales, omitiendo elementos descriptivos para crear versiones más sintéticas y memorables. El consumidor promedio interpretaría naturalmente que ALUNNA es una evolución o variante comercial de ALUNA SUSTAINABILITY.

(…) ANÁLISIS FONÉTICO DETALLADO

Estructura Fonológica:

- ALUNA: /a-'lu-na/ - Patrón acentual esdrújulo.
- ALUNNA: /a-'lun-na/ - Patrón acentual esdrújulo similar.

Elementos Fonéticos Comunes:

- 1.Inicio idéntico: Ambas expresiones comienzan con el fonema /a/ seguido de /lu/.
- 2.Núcleo consonántico: Presencia de /n/ en ambas expresiones.
- 3.Terminación nasal: Ambas concluyen con sonido nasal.
- 4.Acentuación: Ambas presentan acento prosódico en la segunda sílaba.

Diferencias Fonéticas Mínimas:

- La duplicación de /n/ en ALUNNA produce una ligera nasalización más prolongada pero imperceptible para el consumidor.

¹ **35:** Asesoramiento y consultoría en negocios.
41: Coaching [formación].

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

ANÁLISIS ORTOGRÁFICO ESPECÍFICO

Similitudes Ortográficas:

- Inicio común: A-L-U.
- Elemento central: Presencia de N en ambas.
- Longitud similar: 5 vs 6 caracteres. La letra de más es un repetición de una letra común, letra N.
- Estructura visual: Ambas presentan alternancia vocálica-consonántica.

Impacto Visual: El consumidor medio, al observar ambas expresiones, percibirá una configuración gráfica sustancialmente similar, donde las diferencias (duplicación de n) resulta insuficiente para generar una impresión distintiva clara.

(...) Como se observa, los signos distintivos en comparación presentan una pronunciación idéntica diferenciándose únicamente en la letra duplicada N luego de la letra U (aluna vs alunna). Dicha diferencia resulta irrelevante pues fonéticamente se pronuncian y se escuchan iguales. En este sentido, se tiene que la marca solicitada representa en un 99% el signo distintivo registrado. Las diferencias gramaticales menores no constituyen elementos diferenciadores relevantes cuando la similitud global genera riesgo de confusión.

(...) En este sentido, durante el estudio de la solicitud marcaría la oficina nacional competente debe ceñirse al estudio de las capacidades previamente mencionadas para determinar la disponibilidad del signo distintivo. Tal y como será demostrado, la marca ALUNNA no está disponibles para registrar servicios relacionados con las clases 35 y 41. Lo anterior, no solamente porque se confunde con el signo distintivo ALUNA sino porque distingue los mismos servicios comprendidos dentro del signo distintivo ALUNA (subrayados y en negrilla:

ALUNA (clase 35 y 41):

“Empresario como tal dedicado a la realización de las siguientes actividades: **servicios de consultoría y capacitación en gerencia de proyectos; servicios de consultoría, capacitación, estructuración e implementación de proyectos de gestión empresarial**, estrategia organizacional, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, inversión social, innovación social, innovación tecnológica; servicios de evaluación económica de proyectos; servicios de realización de estudios socioeconómicos, de factibilidad, actuariales y desarrollo de modelos matemáticos, econométricos y estadísticos; servicios de asesoría, interventoría y consultoría para el diseño, implementación, implantación, protección, mantenimiento e integración de sistemas de información. **Actividades relacionadas en las clases 35, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza.**”

ALUNNA (clase 35 y 41):

Clase 35: “**Asesoramiento y consultoría en negocios.**”

Clase 41: “**Coaching [formación] (...).**”

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1068 el 29 de mayo de 2025, la sociedad **FUNDACIÓN ALUNA** presentó oposición en contra de la solicitud de registro exclusivamente en clase 41 internacional con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y c) del artículo 135 y literales a), b), e) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(...) b) Carezcan de distintividad, la SIC puede evidenciar que la marca solicitada para registro es fonéticamente igual, por incluir una N no se hace una distinción, las palabras o denominaciones “ALUNA” y “ALUNNA” suenan exactamente igual.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

c) Consistan exclusivamente en formas usuales... o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate, la marca que se pretende registrar tiene la misma naturaleza del servicio que ofrece actualmente la Fundación Aluna desde 1983 y el signo que pretender es similar o igual al construido por la fundación por más de cuatro décadas.

(...) La marca que se pretende registra es idéntica o se asemeja a nuestra marca que fue anteriormente solicitada para registro bajo el mismo servicio y su uso puede causar un riesgo de confusión o de asociación al público: las familias beneficiarias del programa educativo, los docentes voluntarios que creen en la marca ALUNA y prestan sus servicios por la causa, también a los donantes y al gobierno que delega la función del ICBF en la fundación por su amplia trayectoria desde 1983.

(...) “ALUNA” es el nombre comercial inscrito y usado por la oponente desde 1983 y registrado ante la SIC desde agosto de 2010; el público puede asociar erróneamente el signo solicitado con la Fundación Aluna.

(...) En el caso de registrarse esta marca afectaría la identidad y el prestigio de la fundación que sin fines de lucro ha trabajado por tantos años por el bienestar de la comunidad menos favorecida y con dificultades de discapacidad.

(...) La fundación Aluna ha sido reconocida por su trayectoria impecable ayudando a los niños y niñas y adolescentes, a sus familias y a la comunidad, la marca que se pretende registrar genera un riesgo de confusión o de asociación con los servicios, y sería un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, causando la dilución de la fuerza distintiva de la marca ALUNA.

(...)

Causal invocada	Literal (art. 136 Dec. 486/2000)	Aplicación práctica
Confusión con signo anterior (marca o solicitud previa)	a) – Signos idénticos o semejantes a una marca solicitada o registrada anteriormente, para productos o servicios que puedan causar riesgo de confusión o asociación.	“ALUNNA” reproduce visual y fonéticamente “ALUNA”; la duplicación de la letra N no elimina el riesgo de confusión en servicios conexos (consultoría y formación).
Reproducción o imitación de un nombre comercial protegido	b) – Signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido cuando su uso pueda originar confusión o asociación.	“ALUNA” es el nombre comercial inscrito y usado por la oponente desde 2009; el público puede asociar erróneamente el signo solicitado con la Fundación Aluna.
Afectación de la identidad o prestigio de una persona jurídica	e) – Signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas o naturales (nombre, denominación, imagen, etc.) sin su consentimiento.	“ALUNNA” busca explotar el prestigio corporativo consolidado de la Fundación Aluna, entidad sin ánimo de lucro reconocida en proyectos de consultoría social, sin autorización previa.
Aprovechamiento y dilución de un signo notoriamente conocido	h) – Reproducción o imitación total o parcial de un signo notorio , susceptible de causar confusión, aprovechamiento de prestigio o dilución.	La trayectoria y reconocimiento de “ALUNA” hacen que “ALUNNA” se beneficie injustamente de su reputación y diluya su distintividad.

(...)”.

Que vencido el término concedido para tal efecto, la sociedad **ALUNNA CONSULTORA SAS** solicitante del registro, no dio respuesta alguna a las oposiciones presentadas por las sociedades **ALUNA SUSTAINABILITY SAS** y **FUNDACIÓN ALUNA**.

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.



Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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 c) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Concepto de la norma

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° SD2025/0045676

“Un envase comprende todo recipiente destinado a contener productos que por su naturaleza carecen de forma fija o estable y que adquieren la forma del objeto que los contiene (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”. (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)⁵”.

Esta causal de irregistrabilidad busca evitar que se otorguen derechos de uso exclusivo sobre marcas tridimensionales que correspondan a la forma de los productos o sus envases o aquellas formas impuestas por la naturaleza de la función del producto o del servicio.

Así las cosas, hay que tener en cuenta que una marca tridimensional es aquella que ocupa las tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Por su parte, la comercialización de los productos requiere formas, ya sea para envasar el producto o sólo para darle una apariencia, en razón a ello el estudio de marcas tridimensionales debe ser riguroso y cuidadoso en no permitir el registro de formas habituales de los productos o de los envases⁶”.

Ahora bien, es preciso decir que las marcas tridimensionales que consistan en la forma del producto a identificar no tendrían en principio la vocación para indicar el origen empresarial de dicho producto toda vez que en este tipo de marca el consumidor no podría separar el signo del producto mismo.

Así las cosas, la forma de un producto puede ser registrable como una marca tridimensional cuando sea arbitraria, de suerte que le permita al público reconocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado, es decir que las características de dicha forma deben ser diferentes a la forma usual o habitual del producto para que el consumidor lo pueda asociar con un origen empresarial y no con la representación del propio producto.

Por último, debe considerarse que esta causal de irregistrabilidad es de carácter absoluto, pues con ella se salvaguardan los derechos de los empresarios en general, en seguir usando formas habituales en que se presentan los productos o sus envases.

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

⁵ Proceso N° 113-IP-2003. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”.

⁶ Proceso 33-IP-2005, caso: FORMA DE BOTELLA “(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...).”

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero⁷, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁸.

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

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

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

⁷ •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. (...).

⁸ 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° SD2025/0045676

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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 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 tercero⁹, 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 tercero¹⁰.

⁹ •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. (...)⁹.

¹⁰ 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° SD2025/0045676

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

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

Literal e) 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:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Concepto de la norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona natural, el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o el nombre de una persona natural o jurídica reconocida por el sector pertinente del público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o jurídica, no procederá su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes, según el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas, retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la identidad de una persona natural es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

De otro lado, respecto a las personas jurídicas, se entiende como el nombre de estas la denominación o razón social que permite identificar su naturaleza y su existencia, según las normas aplicables a la materia. La protección del nombre de una persona jurídica surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que, en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre.

En relación con el ‘prestigio’ del que puede gozar una persona jurídica, este puede ser entendido como “la percepción favorable o positiva de esta por parte del público consumidor pertinente (...)”¹¹ la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa persona jurídica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoración positiva que tiene ese público consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil ejercida por la persona jurídica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la existencia del nombre (denominación o razón o social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectación que podría tener el registro del signo sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona jurídica. De ser este el caso, será procedente verificar si se cuenta con la debida autorización emitida por el representante legal de la persona jurídica correspondiente, pues de lo contrario no sería viable su registro.

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”.

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 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.

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial - Proceso 290-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹², imitación¹³, traducción¹⁴, transliteración¹⁵ o transcripción¹⁶, 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:

“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 evidente¹⁷. 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

¹² 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.

¹³ 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.

¹⁴ 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.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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.

¹⁷ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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:

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;

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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.

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).

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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 dicho¹⁸ 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 para 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 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»¹⁹”.*

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

¹⁸Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹⁹CONCLUSIONES 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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 striptease²⁰”.

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 marca²¹”.

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 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”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **ALUNA SUSTAINABILITY SAS:**

- Certificado de Existencia y Representación Legal.
- 46 facturas expedidas entre los años 2023 y 2025.
- Certificación contable de ingresos desde el año 2021 hasta el año 2025.
- Contratos suscritos correspondientes a la cobertura del nombre comercial ALUNA SUSTAINABILITY.

Asimismo, al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **FUNDACIÓN ALUNA:**

²⁰TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

²¹Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

- Certificado de Existencia y Representación legal de la FUNDACIÓN ALUNA.
- Dossier de uso continuo del nombre comercial ALUNA.
- Enlace sitio web <https://aluna.org.co/>
- Certificación del reconocimiento otorgado por el Concejo Distrital de Cartagena
- Informe Social ALUNA 2024
- Publicación académica titulada “Impacto de los programas de primera infancia de la Fundación ALUNA (2008-2017)”

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:



El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

35: Asesoramiento y consultoría en negocios.

41: Coaching [formación].

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

Carezcan de distintividad

Esta Dirección, luego de dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, deberá determinar si la expresión solicitada a registro “**ALUNNA**” posee aptitud distintiva con relación a los servicios que pretende identificar en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza.

Frente a lo relacionado con la distintividad de un signo se puede observar que esta tiene un doble aspecto:

1) **Distintividad intrínseca o en abstracto**, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.

2) **Distintividad extrínseca o en concreto**, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

Cuando el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina incluye la carencia de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad, se refiere ésta a la distintividad intrínseca, mas no a la distintividad extrínseca.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado:

“La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca”.

Así las cosas, en el presente caso, el signo solicitado es de naturaleza mixta, conformado por la expresión “**ALUNNA**” en tipografía especial gruesa en colores degradados, sin elementos gráficos adicionales más allá del tratamiento gráfico de la denominación. No obstante, el examen de registrabilidad debe efectuarse respecto del conjunto solicitado y no sobre alguno de sus componentes aisladamente considerados.

Por otro lado, si bien la sociedad opositora **FUNDACIÓN ALUNA** sostiene que la expresión “**ALUNNA**” carece de distintividad por su similitud fonética con la expresión “**ALUNA**”, lo cierto es que la causal contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere a la distintividad intrínseca o en abstracto del signo, esto es, a su aptitud individualizadora considerada en sí misma, con independencia de otros signos previamente solicitados o registrados, análisis que corresponde realizarse bajo las causales del artículo 136 de la misma normativa.

Adicionalmente, la expresión “**ALUNNA**”, ostenta aptitud distintiva intrínseca, en la medida en que corresponde a una denominación fantasiosa, como quiera que se trata de un vocablo arbitrario, que carece de significado propio. Dicha expresión no posee carga conceptual alguna que la asocie con una idea específica, y mucho menos describe, evoca o informa sobre las características, naturaleza, calidad, finalidad o cualquier otro atributo de los servicios de asesoramiento y consultoría en negocios (clase 35) y coaching [formación] (clase 41) que pretende identificar.

En ese sentido, esta Dirección considera que, el signo solicitado a registro ostenta la distintividad requerida, toda vez que incorpora elementos nominativos y gráficos que analizados en conjunto, lo dotan de la distintividad requerida para cumplir su función marcaria en el mercado, en tanto la fuerza distintiva intrínseca del mismo hace que sea susceptible de identificar los productos y servicios solicitados y por contera, ser asociado por el consumidor con su respectivo origen empresarial.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486

Formas usuales de los productos o características impuestas por la naturaleza

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 del 2000 se refiere a aquellos “*signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios*”; por su parte, “*las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada*”²². Dicha forma usual debe ser tomada en cuenta en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende amparar.

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 384-IP-2017.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Teniendo en cuenta lo anterior, la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere específicamente a signos tridimensionales que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos, de sus envases o envoltorios, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. Al respecto y, en relación con las marcas tridimensionales mixtas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

(...) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma²³”.

En el caso concreto, el signo solicitado a registro **ALUNNA** es un signo de naturaleza mixta, el cual cuenta con un elemento nominativo adicional que le otorga distintividad, no es posible impedir su registro aduciendo que este es una forma usual, pues la protección del signo recae sobre su conjunto, mas no sobre los elementos aisladamente considerados; además dicha composición no constituye una forma tridimensional ni reproduce configuración alguna de productos, envases o envoltorios.

En consecuencia, al no configurarse ninguno de los supuestos de hecho previstos en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, los argumentos de la **FUNDACIÓN ALUNA** no están llamados a prosperar respecto de esta causal.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

²³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deben ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.
Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Marca	ALUNA BEACH	RETRO PROYECTOS S.A.S.	SD2020/0077237	11	35, 36, 37	Mixta	Registrada	21 abr. 2032
Marca	ALULA	THE ROYAL COMMISSION FOR ALULA COUNTY	SD2020/0020936	11	41	Mixta	Registrada	19 ene. 2031
Marca	ALULA		SD2020/0020944	11	41	Mixta	Registrada	19 ene. 2031

Los signos comparados son los siguientes:



El signo solicitado es de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “ALUNNA” en minúscula con tipografía especial gruesa en colores degradados.



Por su parte los signos antecedentes de naturaleza mixta se encuentran conformados por la expresión “ALULA”, en tipografía especial acompañada de elementos gráficos, en uno de ellos el elemento nominativo aparece sobre un fondo oscuro junto con símbolos o

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

trazos ubicados en la parte superior; el otro se presenta en disposición vertical dentro de una figura rectangular también acompañada de signos gráficos y caracteres.

Y el signo “**ALUNA BEACH**” presentado en tipografía especial con el elemento figurativo en la parte superior del conjunto consistente en una figura circular formada por líneas espirales.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos²⁴.

Análisis comparativo del signo solicitado “ALUNNA” frente a la marca antecedente “ALULA”

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos, esta Dirección encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto de manera sucesiva y no simultánea se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **ALUNNA** y la marca antecedente **ALULA** comparten una estructura denominativa próxima, integrada por el mismo número de sílabas y una impresión en conjunto similar así: A-LUN-NA / A-LU-LA

Así mismo, al ser pronunciadas las denominaciones se genera un impacto sonoro similar, derivado de la coincidencia en su estructura principal y la acentuación de sus vocablos, sin que la variación entre las consonantes “N” y “L”, ni la duplicidad en la letra “N” en el signo solicitado a registro resulten suficientes para evitar la confusión, pues dichas variaciones no modifican en mayor medida la impresión sonora del conjunto.

En tal sentido, las diferencias gráficas que presentan los signos enfrentados no resultan suficientes para desvirtuar las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales identificadas, por lo que esta Dirección considera que los signos no cuentan con la eficacia diferenciadora necesaria para coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de su origen empresarial.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. En ese orden de ideas, es probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas asuma que la marca solicitada es una variación de los signos previamente registrados.

24 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de signos registrados, so pretexto de que la inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto diferente a los signos registrados.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Análisis comparativo del signo solicitado “ALUNNA” frente a la marca antecedente “ALUNA BEACH”

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores. Aunado a esto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no resulta extraño que en la mayoría de los casos sea este elemento el que sobresalga en los conjuntos mixtos

Bajo esas consideraciones, esta Dirección encuentra que los signos **ALUNNA** vs **ALUNA BEACH** presentan similitudes relevantes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. En efecto, apreciados en su conjunto, los signos presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que pueden llevar al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas entre sí.

Esta Dirección observa que el signo solicitado incorpora el elemento denominativo “ALUNNA” el cual reproduce la parte relevante del signo antecedente ALUNA BEACH, sin que los componentes adicionales establezcan una distinción suficiente, coincidiendo en las primeras letras “ALU” y las finales “NA” con el signo previamente registrado. La única variación radica en la duplicidad de la letra “N” en el signo solicitado: ALUNNNA / ALUNA BEACH, modificación menor que resulta insuficiente para diferenciarlos visualmente, de ello también se deriva que, desde el punto de vista fonético, al ser pronunciados generan un impacto sonoro idéntico, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Adicionalmente, la coincidencia entre los signos confrontados en el uso de la partícula “ALUNNA/ALUNA”, elemento sobre el cual el consumidor fijará su atención y dada su connotación fantasiosa, implica que el consumidor promedio no tendrá la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, o bien podría generar que los consumidores creen que están adquiriendo productos y/o servicios que comparten el mismo origen empresarial, y por ende, las mismas características, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

En tal sentido, las diferencias gráficas que presentan los signos enfrentados no resultan suficientes para desvirtuar las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

identificadas, por lo que esta Dirección considera que los signos no cuentan con la eficacia diferenciadora necesaria para coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de su origen empresarial.

Así las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Asesoramiento y consultoría en negocios.

41: Coaching [formación].

Los signos antecedentes identifican:

Expediente	Productos y servicios
SD2020/0077237	(35): Administración hotelera; administración hotelera por cuenta de terceros; <u>servicios de consultoría en administración y gestión hotelera</u>; administración de programas de promoción de hoteles por cuenta de terceros; gerencia administrativa de hoteles; suministro de informes comparativos de tarifas de hoteles. (36): Administración de bienes inmuebles; adquisición de bienes inmuebles para terceros; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; consultoría en administración de bienes inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; cotización de bienes inmuebles; estimación de declaraciones de siniestro relacionadas con bienes inmuebles en el ámbito de los seguros; evaluaciones financieras en materia de seguros, banca y bienes inmuebles; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; gestión de activos financieros, inversiones y bienes inmuebles; obtención de bienes inmuebles por cuenta de terceros; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con centros comerciales; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con centros de esparcimiento; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con comercios minoristas; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con complejos inmobiliarios; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con edificios comerciales; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con edificios residenciales; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con locales industriales; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con locales de oficinas; servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con urbanizaciones; servicios de administración fiduciaria de inmuebles; servicios de adquisición de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de cesión de arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de corretaje, administración y tasación de bienes inmuebles; servicios de corretaje, alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles; servicios inmobiliarios

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles; servicios de inversión inmobiliaria de compra y venta de inmuebles para terceros; servicios prestados por agencias de bienes inmuebles comerciales y residenciales; servicios de renovación de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de retasación de bienes inmuebles; tasación de bienes inmuebles; tasación financiera de bienes muebles e inmuebles; tramitación de contratos de arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles; valoración financiera de bienes inmuebles.

(37): Construcción y mantenimiento de casas de veraneo, colonias de vacaciones, alojamientos temporales, hoteles y hoteles residenciales.

SD2020/0020936 (41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

SD2020/0020944 (41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Análisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 solicitada y la clase 35 antecedente

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Razonabilidad: En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como *“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 agente del mercado (...)”*²⁵.

Desde la perspectiva del consumidor medio, resulta razonable suponer que los servicios de **Asesoramiento y consultoría en negocios** (clase 35) provengan del mismo origen empresarial que los **servicios de consultoría en administración y gestión hotelera** (clase 35), en la medida en que todos se encuentran vinculados en el ámbito de la gestión, administración y consultoría empresarial, compartiendo finalidad económica, público objetivo y canales de oferta en el mercado. Ello obedece a que, en la dinámica actual del mercado, es común que un mismo operador económico participe simultáneamente en la prestación de los servicios generales de consultoría de negocios y, a la vez, servicios especializados de consultoría en administración aplicados a un sector específico, como el hotelero. En ese contexto, el consumidor puede asumir razonablemente que dichos servicios provienen del mismo origen empresarial.

El criterio de razonabilidad da cuenta de aquella posibilidad de que un mismo empresario pueda incursionar paralelamente en ambas actividades, tesis que se funda en la tendencia del mercado; patrón que debe haber adquirido cierta reincidencia y, por ello, el consumidor medio puede arrojar a uno y otro el mismo origen empresarial. En consecuencia, tales

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

servicios pueden ser percibidos por el consumidor como parte de una misma oferta empresarial.

Por lo tanto, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor, definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente forma:

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

En consecuencia, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones marcarias semejantes.

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

Análisis de conexidad competitiva entre servicios de la clase 41 solicitada y las clases 41 antecedentes

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios y productos que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar:

Identidad: De acuerdo con lo anterior y en atención a los factores de vinculación, conexidad o relación competitiva, esta Dirección evidencia que el signo solicitado pretende identificar servicios idénticos a los que se encuentran dentro de la cobertura de la marca opositora de la **clase 41**, existiendo la posibilidad de intercambio en lo que corresponde a **“formación”**. Así, de encontrarse en un mismo mercado, el consumidor podría optar por uno u otro con relativa facilidad, guiado por criterios de calidad y precio.

Así entonces, esta Dirección estima innecesario adelantar un análisis profundo en lo que a este punto respecta, siendo evidente que los servicios de los signos cotejados no solo comparten la misma naturaleza y finalidad al satisfacer las mismas necesidades del consumidor, sino que al ser idénticos existe una presunción incontrovertible sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos.

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión en el público consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con nombre o enseña comercial ALUNA SUSTAINABILITY

La sociedad opositora **ALUNA SUSTAINABILITY SAS** alega un mejor derecho sobre el siguiente signo:

Signo	Titular	Actividades
	ALUNA SUSTAINABILITY SAS	Empresario como tal dedicado a la realización de las siguientes actividades: servicios de consultoría y capacitación en gerencia de proyectos; servicios de consultoría, capacitación, estructuración e implementación de proyectos de gestión empresarial, estrategia organizacional, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, inversión social, innovación social, innovación tecnológica; servicios de evaluación económica de proyectos; servicios de realización de estudios socioeconómicos, de factibilidad, actuariales y desarrollo de modelos matemáticos, econométricos y estadísticos; servicios de asesoría, interventoría y consultoría para el diseño, implementación, implantación, protección, mantenimiento e integración de sistemas de información. Actividades relacionadas en las clases 35, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza.

Jurisprudencia

Prueba de uso del nombre comercial y enseña comercial:

En relación con la valoración del acervo probatorio que debe ser considerado para declarar el derecho sobre el nombre comercial y/o enseña comercial 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.



Ref. Expediente N° SD2025/0045676

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 signo²⁶.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en relación con el acervo probatorio pertinente para determinar el uso real, efectivo y continuo, sin constituir tarifa legal alguna:

“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 usuario²⁷.

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

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo²⁸.

Aunado a lo anterior, el Tribunal de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 75 IP de 2013, estableció las características que debe tener un nombre comercial para que le otorgue derechos de exclusividad a su titular. De esta manera, el Tribunal manifestó que todo aquel que pretenda alegar los derechos sobre un nombre comercial debe probar su uso real, efectivo y constante respecto del establecimiento o actividad económica que distinga, pues esas características son las que permiten que se consolide el derecho de exclusividad del titular²⁹. Lo anterior, toda vez que: *“(...) a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso (...)*³⁰”.

²⁶ Rengifo García, E. “El nombre comercial”, La Propiedad Inmaterial, n.º 17, noviembre de 2013, pp. 187-203.

²⁷ 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 3-IP-1998.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. Proceso 221-IP-2019.

²⁹ Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 75 IP de 2013

³⁰ ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

De acuerdo con lo anterior, es indispensable tener en cuenta que el uso del nombre comercial y/o enseña comercial debe ser personal, público, ostensible y continuo, de manera que quien alegue derechos sobre un nombre o enseña, 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.

Valoración probatoria

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 [...]”¹⁰.

De igual forma, la doctrina, en palabras de Jaime Azula Camacho, ha conceptualizado la carga de la prueba en los siguientes términos:

“la carga de la prueba se considera una regla de conducta para las partes, por concretarse a observarla mediante la realización de todas las actuaciones necesarias para establecer los hechos que apoyan su derecho en el proceso, pretensiones o excepciones; mientras que para el juzgador es una regla de juicio, por indicarle la forma como le corresponde pronunciarse y, concretamente, decidir en contra de la parte sobre la cual ella gravita”³¹.

En consecuencia, con base en los parámetros jurisprudenciales y doctrinales previamente expuestos, y a partir del análisis del acervo probatorio obrante en esta actuación administrativa, esta Dirección evaluará si el nombre comercial alegado ha sido efectivamente utilizado por la opositora de manera personal, pública, ostensible y continua, conforme lo exige la normativa andina para su protección.

En el caso concreto, la sociedad **ALUNA SUSTAINABILITY SAS** aportó: i) certificado de existencia y representación legal, ii) facturas expedidas entre los años 2023 y 2025, iii) Certificación contable de ingresos desde el año 2021 hasta junio de 2025 y iv) contratos suscritos correspondientes a la cobertura del nombre comercial.

Es fundamental precisar que el certificado de existencia y representación si bien genera una presunción sobre la existencia y el uso del nombre comercial alegado, no constituye prueba suficiente para su declaración, sin embargo, sí acredita la existencia de la sociedad como empresario dedicado a la **“consultoría, capacitación, gestión empresarial, estrategia organizacional, sostenibilidad, innovación, estudios socioeconómicos, sistemas de información y educación”**, desde enero de 2021, con domicilio en Bogotá D.C.

³¹ Azula Camacho, Jaime. La prueba en el proceso civil colombiano. Sexta edición. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 2016, p. 62.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de junio de 2025 Hora: 09:13:11
Recibo No. A025045521
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN R2504552197AC7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código. Para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ALUNA SUSTAINABILITY SAS
Nit: 901444491 7 Administración : Dirección Seccional De Impuestos De Bogotá
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03822625
Fecha de matrícula: 13 de enero de 2021
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 9 de abril de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 19 164 46
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: javier.duarte@alunasustainability.com
Teléfono comercial 1: 3112602254
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Carrera 19 164 46
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: javier.duarte@alunasustainability.com
Teléfono para notificación 1: 3112602254
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Página 1 de 7



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de junio de 2025 Hora: 09:13:11
Recibo No. A025045521
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN R2504552197AC7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código. Para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 12 de enero de 2021 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2021, con el No. 02651618 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ALUNA SUSTAINABILITY SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal actividades de a: consultoría y capacitación en gerencia de proyectos y temas afines; b: consultoría, capacitación, estructuración e implementación de proyectos de gestión empresarial, estrategia organizacional, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, valor compartido, inversión social privada, innovación social, innovación tecnológica, analítica de datos, big data, medición de impacto, filantropía estratégica, inteligencia artificial y, en general, de gestión de organizaciones; c: asesoría para la implantación de procesos de innovación social, tecnológica y empresarial. d: elaborar y aplicar los instrumentos necesarios para levantamiento de línea base en proyectos sociales y de otro tipo, incluyendo de investigación de opinión pública e investigación de mercados. e: la realización de estudios e investigaciones tendientes a orientar y cuantificar los procesos sociales, económicos o de comunicación social. f: evaluación económica de proyectos, realización de estudios socioeconómicos, de factibilidad, actuariales y desarrollo de modelos matemáticos, econométricos y estadísticos. g: asesoría, interventoría y consultoría para el diseño, implementación, implantación, protección, mantenimiento e integración de sistemas de información, bases de datos, selección y evaluación de equipos de computación, desarrollo de software y computación en la nube; capacitación en informática y herramientas de uso en computadores. h: desarrollo de programas de

Página 2 de 7

De otra parte, como lo ha indicado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para demostrar el uso real y efectivo en el mercado es necesario aportar, entre otras:

"La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y 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 otros³²".

Ciertamente, las facturas allegadas al expediente permiten advertir el uso del signo **ALUNA SUSTAINABILITY** en el tráfico mercantil, en la medida en que reflejan su utilización en documentos comerciales emitidos por la opositora dentro del desarrollo de su actividad empresarial. En tal sentido, dichas piezas documentales constituyen un elemento relevante para concluir que el signo ha sido empleado frente a terceros como identificador del empresario en el mercado y resultan aptas para tener por acreditado, para efectos del presente trámite, el uso real, efectivo y constante del nombre comercial invocado

- Muestra facturas:

³² Apartado 2.10 del análisis realizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 135-IP-2018

Página 29 de 44

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atención:
Teléfono en Bogotá: 601 592 04 00 – Línea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 –
Dirección: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogotá D.C., Colombia – Teléfono: 601 587 00 00 –
www.sic.gov.co

Nuestro aporte es
fundamental al usar menos
papel contribuimos con el
medio ambiente

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

19/03/2025 Factura - Bilogo

ALUNA SUSTAINABILITY SAS
NIT 901.444.491-7
Carrera 47 # 46-91-33
Bogotá - Colombia
linda.martinez@alunasustainability.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 130

Señores: FONDO PARA NIÑOS DE MÉXICO A.C.
NIT: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED] Ciudad: Ciudad de México - México

Fecha y hora Factura
Generación: 17/04/2023, 10:12
Expedición: 17/04/2023, 10:12
Vencimiento: 02/05/2024

Dólar estadounidense (USD) Tasa de cambio 4,425.27

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago correspondiente al 30% de pago por FICU de control, diseño de un plan estratégico de intervención para el corto, mediano y largo plazo, para la AGRICULTURÍA y la asociada denominada Proyecto Integral de Desarrollo Comunitario Cultivando Futuros, A.C. en el sector CULTIVANDO FUTUROS, lo cual comprende diagnóstico, planeación, y modelo de intervención para guiar la estrategia futura de CULTIVANDO FUTUROS A.C., en las áreas: Comercial, Ubicación.	1.00	13,280.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Trece mil quinientos noventa Dólares Estadounidenses

Condiciones de Pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-02 por \$ 13,500.00

Observaciones:

ALUNA SUSTAINABILITY SAS
NIT 901.444.491-7
Carrera 47 # 46-91-33
Bogotá - Colombia
linda.martinez@alunasustainability.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 130

Señores: GEOPARK COLOMBIA S.A.S.
NIT: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED] Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 18/03/2024, 17:50
Expedición: 18/03/2024, 17:50
Vencimiento: 17/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONSULTORIA SOCIAL PARA LA VIBELIZACIÓN DE PROYECTOS EXPLORATORIOS EN EL BLOQUE LLANOS 123. 914020021086 Servicio, Desarrollo, Comunidades. Consulta ORDEN PEDIDO No. 440202331 MES 1003/2024	1.00	5,911,920.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Cinco millones novecientos once mil novecientos veinte pesos mil/c

Condiciones de Pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por \$ 5,911,920.00

Observaciones:

19/03/2025 Factura - Bilogo

ALUNA SUSTAINABILITY SAS
NIT 901.444.491-7
Carrera 47 # 46-91-33
Bogotá - Colombia
linda.martinez@alunasustainability.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 145

Señores: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
NIT: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED] Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 19/03/2023, 16:02
Expedición: 19/03/2023, 16:02
Vencimiento: 04/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, una vez se finalice el PASO 2. Recepción y análisis de información clave para la comprensión de proyecto y las expectativas de la organización. PA 1000	1.00	23,090,760.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Veintitres millones noventa mil seiscientos sesenta pesos mil/c

Condiciones de Pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-04 por \$ 23,090,760.00

Observaciones:

ALUNA SUSTAINABILITY SAS
NIT 901.444.491-7
Carrera 47 # 46-91-33
Bogotá - Colombia
linda.martinez@alunasustainability.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 219

Señores: ANGELORITUAL MEXICO
NIT: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED] Ciudad: Lázaro Cárdenas - México

Fecha y hora Factura
Generación: 30/07/2024, 15:19
Expedición: 30/07/2024, 15:19
Vencimiento: 14/09/2024

Dólar estadounidense (USD) Tasa de cambio 4,059.91

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago relacionado al 30% que corresponde al diseño del Plan Operativo, cuyos entregables son: Plan de trabajo detallado a 2025 y general para 2024-2025, el cual incluye presupuesto, plan de 3 organizaciones, modelo de servicios compartidos, Análisis de brechas para lograr el cumplimiento del plan, Plan de cierre de brechas.	1.00	20,988.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Veinte mil novecientos ochenta y ocho Dólares Estadounidenses

Condiciones de Pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-14 por \$ 20,988.00

Observaciones:

ALUNA SUSTAINABILITY SAS
NIT 901.444.491-7
Carrera 47 # 46-91-33
Bogotá - Colombia
linda.martinez@alunasustainability.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 235

Señores: MINERA CM JALISCO, SA DE CV
NIT: [REDACTED] Teléfono: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED] Ciudad: Chihuahua - México

Fecha y hora Factura
Generación: 07/02/2025, 09:46
Expedición: 07/02/2025, 09:50
Vencimiento: 22/02/2025

Dólar estadounidense (USD) Tasa de cambio 4,150.99

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago del 25% correspondiente a la finalización del acompañamiento y cierre del servicio. PLAN DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS. PEDIDO 2901.	1.00	3,750.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Tres mil setecientos cincuenta Dólares Estadounidenses

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-22 por \$ 3,750.00

Observaciones: PEDIDO 2901



Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Adicionalmente, obra en el expediente certificación contable expedida por el Contador Público de la sociedad **ALUNA SUSTAINABILITY S.A.S.** en la que se deja constancia de ingresos derivados de la actividad desarrollada por la sociedad opositora, así como diversos contratos suscritos en ejecución de su objeto empresarial. Tales documentos resultan pertinentes para evidenciar el desarrollo real y continuo de la actividad económica de la sociedad **ALUNA SUSTAINABILITY S.A.S.**



Sobre el particular, los artículos 37.4 y 70 de la Ley 43 de 1990, precisa:

“37.4 Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador Público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del Contador Público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el bien común de la profesión.”

“(…)

Artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones dictámenes u opiniones, los Contadores Públicos deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas”.

Conforme lo expuesto, el valor de los datos financieros ya esbozados son consorte del Contador Público o Revisor Fiscal, en la medida que el ejercicio de su profesión respalda la autenticidad de la información sin que sea necesario entrar a comprobar mayormente otros documentos que resultan ser soporte de aquella declaración valorada por la mayoría de las autoridades como idónea, circunstancia que aplica al caso concreto.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

En consecuencia, de la valoración conjunta del material probatorio allegado, esta Dirección concluye que se encuentra acreditado el uso real, efectivo y constante del signo **ALUNA SUSTAINABILITY** en el mercado, por lo cual se tiene por demostrado el nombre comercial invocado por la sociedad opositora.

Así las cosas, resulta procedente llevar a cabo la confrontación del nombre y enseña comercial con el signo solicitado, a fin de determinar la existencia o no de un riesgo de confusión entre ellos, para lo cual deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual mencionados anteriormente y su naturaleza.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Nombre comercial opositor
 ALUNNA	 ALUNA SUSTAINABILITY

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso



Ref. Expediente N° SD2025/0045676

26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos³³”

Análisis comparativo frente Nombre Comercial “ALUNA SUSTAINABILITY”

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado y el nombre comercial opositor, al apreciados en conjunto de manera sucesiva, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Pues, de una visión en conjunto se advierte que el signo solicitado incorpora el vocablo “ALUNNA” que hace parte integral y que además prevalece en el nombre comercial “ALUNA SUSTAINABILITY” invocado por la opositora, diferenciándose solo por la duplicidad de la consonante “N”, variación mínima que no desvirtúa la semejanza ni impide que el consumidor los relacione en el mercado.

Resulta necesario recordar que el consumidor medio habitualmente no verá los signos simultáneamente, sino que guardará de estos un recuerdo imperfecto en su memoria. Asimismo, aquel tiende a recordar más las similitudes antes que las diferencias, por lo que es probable que el público cuando se encuentre ante los signos enfrentados asuma que tienen el mismo origen empresarial por las similitudes en la denominación “ALUNNA/ALUNA” (confusión indirecta).

Frente a la comparación originada entre una marca que reproduce otra ya registrada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente forma:

33 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria³⁴”.

Así, se hace evidente que, al contar con componentes nominativos sustancialmente iguales, sobre los cuales recae en parte la carga distintiva los signos, el consumidor puede asumir erróneamente que las marcas protegen productos y/o servicios que tienen algún vínculo u origen empresarial común, razón por la cual los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión indirecta en el consumidor.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Asesoramiento y consultoría en negocios.

41: Coaching [formación].

El nombre comercial **ALUNA SUSTAINABILITY** opositor identifica las siguientes actividades comerciales:

Empresario como tal dedicado a la realización de las siguientes actividades: servicios de consultoría y capacitación en gerencia de proyectos; servicios de consultoría, capacitación, estructuración e implementación de proyectos de gestión empresarial, estrategia organizacional, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, inversión social, innovación social, innovación tecnológica; servicios de evaluación económica de proyectos; servicios de realización de estudios socioeconómicos, de factibilidad, actuariales y desarrollo de modelos matemáticos, econométricos y estadísticos; servicios de asesoría, interventoría y consultoría para el diseño, implementación, implantación, protección, mantenimiento e integración de sistemas de información. Actividades relacionadas en las clases 35, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza.

Conforme a lo anterior, esta Dirección evidencia una estrecha relación competitiva que conlleva un riesgo de confusión. Esto se debe a que identifican servicios y actividades comerciales que están razonablemente vinculadas en el mercado.

Por tanto, se debe determinar si a los ojos de un consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que determinados productos o servicios provengan del mismo empresario. Esta tesis del Tribunal Andino se funda en la tendencia del mercado, empleando patrones que han demostrado ser recurrentes y a través de los cuales el consumidor medio puede atribuir a un producto o servicio un mismo origen empresarial.

³⁴ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

En el presente caso, la realidad del mercado muestra que un empresario dedicado a la consultoría empresarial, la asesoría en gestión organizacional y la formación tiende a diversificar su portafolio hacia la prestación de servicios estrechamente vinculados entre sí, tales como asesoramiento y consultoría en negocios (clase 35), educación, formación y capacitación (clase 41), e incluso otros servicios especializados de apoyo a la gestión. Ello obedece a que se trata de actividades que se desarrollan dentro de un mismo ámbito económico, comparten finalidad empresarial, pueden estar dirigidas al mismo público objetivo y suelen ofrecerse a través de canales de promoción y contratación similares, razón por la cual el consumidor puede considerar razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas entre sí.

La decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los distintos actores en el mercado, evitando, por un lado, que el consumidor asocie un producto o servicio a un mismo origen empresarial cuando ello falte a la verdad y, a su vez, frente a los empresarios, prohibiendo que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible inferir que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera confusión en el público consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Confundibilidad con nombre o enseña comercial FUNDACIÓN ALUNA

La sociedad opositora **FUNDACIÓN ALUNA** alega un mejor derecho sobre el siguiente signo:

Signo	Titular	Actividades
ALUNA	FUNDACIÓN ALUNA	Empresario como tal dedicado a la realización de las siguientes actividades: Educación; formación; actividades deportivas y culturales. Educación, pedagogía y atención integral de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva y múltiple, y promotora de la educación especial; propiciando el desarrollo de sus potencialidades para su integración en los ámbitos familiar, social, laboral y cultural. Actividades relacionadas con la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Valoración probatoria

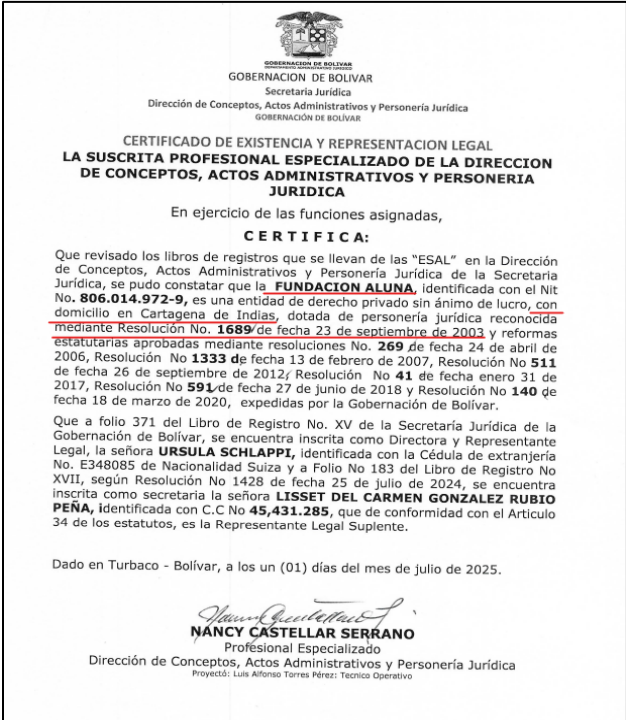
En su escrito de oposición, la **FUNDACIÓN ALUNA** alegó un uso previo, real, público, efectivo y continuo, sobre el nombre comercial “**ALUNA**”, para actividades de un empresario dedicado a los servicios formación educativa y capacitación a niños, niñas y adolescentes, realización de formación a sus familias y a la comunidad y servicios de capacitación externa a profesionales e instituciones.

En el caso concreto, la **FUNDACIÓN ALUNA** aportó como pruebas: i) Certificado de Existencia y Representación Legal suscrito por la Gobernación de Bolívar mediante

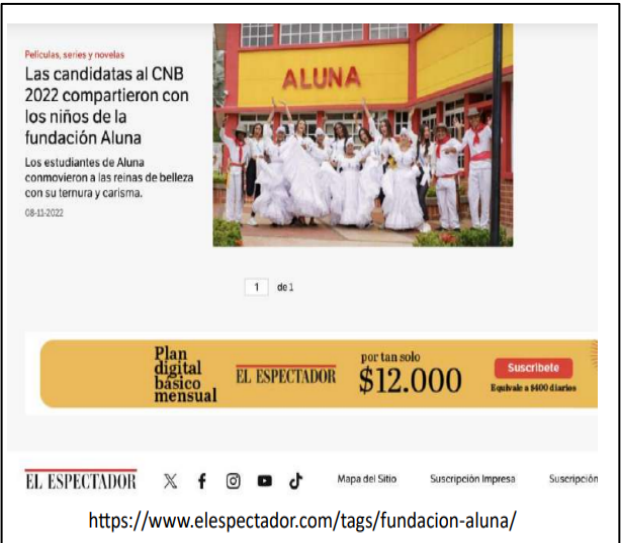


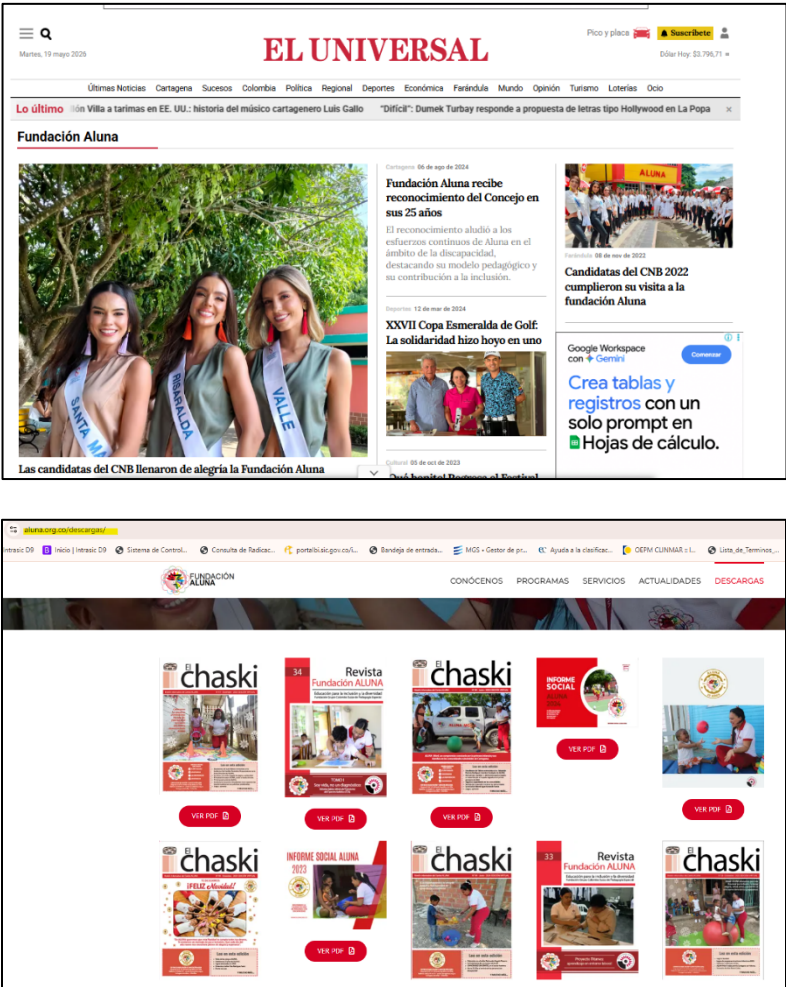
Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Resolución No. 1689 del 23 de septiembre de 2003, ii) Dossier de uso continuo del nombre comercial, consistente en capturas de notas de prensa publicadas en medios como El Universal, El Espectador, Mundo Noticias y RCN, así como referencias a sus redes sociales con 1.645 publicaciones y 2.564 seguidores; iii) enlace a su sitio web institucional <https://aluna.org.co/>; iv) certificación del reconocimiento otorgado por el Concejo Distrital de Cartagena mediante boletín de prensa No. 120 de agosto de 2024 con motivo de los 25 años de la fundación; v) Informe Social ALUNA 2024 que documenta la atención de 1.424 personas con discapacidad intelectual y sus familias a través de los programas Atención Temprana, ALUNA Móvil y Satélite ALUNA; y vi) publicación académica titulada “Impacto de los programas de primera infancia de la Fundación ALUNA (2008-2017)”.



Sobre el particular cabe señalar que si bien el Certificado de Existencia y Representación Legal no resulta suficiente por sí solo para acreditar el uso del nombre comercial alegado, sí permite generar una presunción sobre la existencia del titular y constatar la constitución jurídica de la **FUNDACIÓN ALUNA** desde el 23 de septiembre de 2003, fecha en la cual le fue otorgada su Personería Jurídica mediante Resolución No. 1689 expedida por la Gobernación de Bolívar, cuyo domicilio es en la ciudad de Cartagena.





Evidentemente, el uso del signo **ALUNA** en el sitio web institucional de la opositora, así como en los documentos institucionales, académicos y de reconocimiento público allegados, permite concluir que dicho signo ha sido utilizado frente al público como identificador del empresario y de sus actividades, de manera suficiente para tener por acreditados, para efectos del presente trámite, los derechos alegados sobre el nombre comercial invocado.



Ref. Expediente N° SD2025/0045676



En la publicación académica titulada “*Impacto de los programas de primera infancia de la Fundación ALUNA (2008-2017)*” se documenta de manera detallada el desarrollo de los programas educativos y de atención temprana adelantados bajo el nombre “ALUNA” durante un periodo de nueve años, evidenciando la continuidad y el reconocimiento académico de la actividad de la Fundación.

Después de analizar en detalle los documentos aportados por la opositora, esta Dirección encuentra acreditado el uso real, público, efectivo y continuo del signo **ALUNA**, al menos desde el año 2003, y en todo caso, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud objeto del presente trámite. Sin duda, la información allegada, los documentos académicos aportados, el reconocimiento institucional otorgado por el Concejo Distrital de Cartagena en el año 2024, así como la evidencia de uso del signo en su sitio web institucional, son piezas que permiten verificar el uso real y constante del nombre comercial alegado.

Por lo tanto, se considera apropiado llevar a cabo la comparación entre el nombre y enseña comercial y el signo solicitado con el fin de determinar si existe o no un riesgo de confusión entre ellos.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Nombre comercial opositor
	ALUNA

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos y nominativos

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁵:

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)³⁶”.*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas³⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

³⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

³⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

³⁷ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos³⁸”.

Análisis comparativo frente nombre comercial “ALUNA”

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, **ALUNNA** vs **ALUNA** apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar un riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, se observa que el elemento denominativo dominante del signo solicitado a registro, esto es la expresión “ALUNNA”, reproduce de manera íntegra el elemento principal y de mayor recordación que constituye el nombre comercial previo de la opositora (ALUNNA / ALUNA), presentando similitudes sustanciales del orden ortográfico y fonético derivadas de la coincidencia de letras, estructura silábica y vocálica entre ambos signos.

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que el signo solicitado **ALUNNA** comparte cinco de las letras que conforman el nombre comercial previo **ALUNA**, así como la misma secuencia vocálica A-U-A y las mismas sílabas (A-LU-NA / A-LU-NNA), sin que la duplicación de la consonante “N” en el signo solicitado constituya una diferencia capaz de evitar la confusión, en tanto se trata de una variación gráfica mínima que no altera la impresión general del conjunto.

Aunado a lo anterior desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambos signos resulta idéntica, comoquiera que la duplicación dicha de la consonante “N” en la expresión “ALUNNA” no genera un sonido diferente.

Así, se hace evidente que, al contar con componentes nominativos sustancialmente iguales, sobre los cuales recae la carga distintiva de los signos, el consumidor puede asumir erróneamente que los servicios identificados con el signo solicitado tienen algún vínculo, relación o un origen empresarial común con los servicios identificados con el nombre comercial previo de la opositora.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos

³⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Asesoramiento y consultoría en negocios.

41: Coaching [formación].

El nombre comercial opositor identifica las siguientes actividades comerciales:

Empresario como tal dedicado a la realización de las siguientes actividades: Educación; formación; actividades deportivas y culturales. Educación, pedagogía y atención integral de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva y múltiple, y promotora de la educación especial; propiciando el desarrollo de sus potencialidades para su integración en los ámbitos familiar, social, laboral y cultural. Actividades relacionadas con la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo a los factores de conexidad competitiva esta Dirección concluye que existe una relación de conexidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado **ALUNNA** y los distinguidos por el nombre comercial del opositor **ALUNA**, pues bien dichas actividades recaen directamente sobre la prestación de servicios de educación, formación, capacitación, instrucción y atención integral especializada a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y sus familias, las cuales guardan una relación inmediata con los servicios de coaching [formación] comprendidos en la clase 41 que pretende distinguir el signo solicitado.

Así las cosas, y aunado a la similitud gramatical ya evidenciada entre los signos confrontados, se genera riesgo de confusión indirecta entre los consumidores, pudiendo estos asumir equivocadamente que ambos signos poseen un mismo origen empresarial sin ser esto real. Lo anterior, comoquiera que las actividades relacionadas con la educación, formación, capacitación e instrucción comparten similares medios publicitarios y canales de prestación, en la medida en que ambas se ofrecen al público a través de plataformas digitales, sitios web institucionales, redes sociales, programas presenciales en centros educativos y formativos, así como eventos académicos, talleres, conferencias y actividades de capacitación, coincidiendo en los espacios y medios promocionales, lo que incrementa la probabilidad de que el consumidor atribuya un origen empresarial común a los signos enfrentados.

La decisión de la administración debe armonizar con los intereses de los distintos actores en el mercado, evitando, por un lado, que el consumidor asocie un producto o servicio a un mismo origen empresarial cuando ello falte a la verdad y, a su vez, prohibiendo que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una conexidad competitiva que genera una confusión en el público consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486

Afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica

La opositora manifiesta una posible afectación a la identidad o prestigio de la **FUNDACION ALUNA**.



El signo solicitado es de naturaleza mixta y corresponde a la expresión “**ALUNNA**”, para distinguir los siguientes servicios:

“**35**: Asesoramiento y consultoría en negocios.

41: Coaching [formación]”

Para la aplicación de la causal de irregistrabilidad es necesario que el signo solicitado a registro afecte la identidad de una persona (natural o jurídica) que tenga fines o no de lucro. Ahora bien, cuando la norma indica que el signo debe afectar la identidad de la persona hace referencia al conjunto de rasgos propios del individuo que lo caracterizan frente a los demás, como puede ser su nombre y apellido, o solo su apellido cuando es notorio; al referirse al prestigio este se relaciona con el realce, estimación, renombre y buen crédito que puede llegar a tener la persona.

Al respecto, ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “*para determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas es preciso establecer el conocimiento que pueda existir de éstas en el público consumidor en general, aspecto que viene derivado en la mayoría de los casos: de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se ha hecho de éstas debido a su profesión o actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remisión a ellas al escuchar u observar ciertas denominaciones o imágenes que los identifican*”. (Interpretación Prejudicial Proceso 82-IP-2010).

En este orden de ideas, con miras a establecer si el registro del signo analizado constituye una afectación a la identidad o prestigio del opositor, esta Dirección encuentra necesario hacer un análisis del material probatorio aportado para determinar si el signo solicitado afectaría de alguna manera la identidad o prestigio de las personas que se buscan proteger.

Ahora bien, al realizar el análisis correspondiente al material probatorio allegado por la opositora **FUNDACION ALUNA**, esta Dirección encuentra que dicho acervo probatorio no satisface los requisitos jurisprudenciales y doctrinales establecidos para acreditar una

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

eventual afectación a la identidad o prestigio de la opositora derivada del registro del signo solicitado. En efecto, las pruebas aportadas resultan idóneas para acreditar el uso público y continuo del nombre comercial “**ALUNA**” (cuyo análisis fue efectuado bajo el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486), pero no permiten establecer que el registro del signo solicitado **ALUNNA** tenga la capacidad concreta de menoscabar la identidad institucional, el renombre o el prestigio que la opositora ha consolidado a lo largo de su trayectoria. La opositora no aportó elementos probatorios específicos que demuestren un daño reputacional concreto, una pérdida de identidad institucional o una desvinculación del público respecto del prestigio de la entidad, derivados eventualmente del registro del signo cuestionado.

Adicionalmente, es preciso señalar que el supuesto de hecho previsto en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 está dirigido a impedir el registro de signos que constituyan una reproducción, transcripción o apropiación indebida del nombre, seudónimo, firma, retrato, imagen u otros elementos identificadores de personas naturales o jurídicas, situación que no se configura en el presente caso, comoquiera que el signo solicitado **ALUNNA** no constituye una transcripción del nombre completo de la persona jurídica opositora “**FUNDACIÓN ALUNA**”.

En consecuencia, esta Dirección al analizar el signo solicitado encuentra que no afecta el prestigio o los elementos individualizadores de la opositora. En efecto, ha de tenerse en cuenta que la finalidad de la normativa establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 consiste en evitar la afectación de los atributos de la personalidad que lesionen la identidad o prestigio del opositor, lo cual, no se evidencia en este caso.

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Notoriedad del signo distintivo opositor “ALUNA”

Esta Dirección al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, pudo constatar que, conforme al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, modificada por la Resolución N°3676 de 2025, emitida por esta Superintendencia, el opositor **FUNDACIÓN ALUNA** no realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.9 de la mencionada resolución, restringiendo el pago de la tasa únicamente a la presentación de oposición, según lo establecido en el numeral 1.1.2.2.3 del mismo acto administrativo, sin incluir el rubro adicional exigido para el estudio de la causal de notoriedad invocada bajo el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, al no haberse cumplido con el presupuesto procesal del pago de la tasa específica para el estudio de la notoriedad, esta Dirección se abstendrá de pronunciarse sobre la alegada notoriedad del signo “**ALUNA**” invocada por la **FUNDACIÓN ALUNA**.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, no se encuentra comprendido en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b) y c) del artículo 135, ni en los literales e) y h) del artículo 136 de la misma decisión.

Ref. Expediente N° SD2025/0045676

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ALUNA SUSTAINABILITY SAS** frente a la clase 35 solicitada.

ARTÍCULO 2. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **ALUNA SUSTAINABILITY SAS** frente a la clase 41 solicitada.

ARTÍCULO 3. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la **FUNDACIÓN ALUNA** frente a la clase 41 solicitada.

ARTÍCULO 4. **Negar** el registro de la marca **ALUNNA** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza³⁹, solicitada por la sociedad **ALUNNA CONSULTORA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5. **Negar** el registro de la marca **ALUNNA** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁴⁰, solicitada por sociedad **ALUNNA CONSULTORA SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6. **Notificar** a la sociedad **ALUNNA CONSULTORA SAS**, solicitante del registro y a las sociedades **ALUNA SUSTAINABILITY SAS** y **FUNDACIÓN ALUNA**, opositoras, 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, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 7. 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

³⁹ **35:** Asesoramiento y consultoría en negocios.

⁴⁰ **41:** Coaching [formación].