

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45670

Ref. Expediente N° SD2025/0110805

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 24 de octubre de 2025, CORPORACION HABANOS S.A., solicitó el registro de la Marca HABANOS TERRACE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1097, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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

¹ **35:** Servicios de venta mayorista de tabaco y sucedáneos del tabaco, cigarrillos y puros, artículos para fumadores y cerillas; servicios de venta minorista de tabaco y sucedáneos del tabaco, cigarrillos y puros, artículos para fumadores y cerillas.

43: Servicios de restauración (alimentación).

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

Ref. Expediente N° SD2025/0110805

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	TERRA	PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.	SD2019/0082078	11	34	Marca	Registrada	18/06/2030

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
•En la compara procedente reali momentos. •Se debe enfatiz asociación. •Al realizar la cc el examinador, i  lo del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es e e el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes s diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para o servicio es captado por el público consumidor. (...)”. TERRA (Nominativa)	

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0110805

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

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

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones **“HABANOS TERRACE”** (signo solicitado) y **“TERRA”**, (marca registrada) se advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que el signo solicitado HABANOS TERRACE incorpora íntegramente el término TERRA, el cual coincide plenamente con la marca registrada. Si bien el signo solicitado incorpora adicionalmente la expresión HABANOS, esta no resulta suficiente para otorgarle una distintividad capaz de neutralizar la semejanza existente, toda vez que se trata de un término que será percibido por el consumidor como una referencia a los tradicionales cigarros o puros habanos, o a un concepto asociado a dicho tipo de productos.

En contraste, el elemento TERRACE conserva una evidente proximidad visual con la marca TERRA, al reproducir íntegramente esta última en su estructura. En consecuencia, las diferencias derivadas de la inclusión de la expresión HABANOS y de las letras finales “CE” no logran neutralizar la impresión de conjunto semejante que producen las marcas confrontadas, generada por la coincidencia predominante en el elemento TERRA.

Desde el punto de vista fonético, se advierte una semejanza relevante entre los signos confrontados, toda vez que la denominación TERRACE reproduce íntegramente la secuencia sonora de la marca registrada TERRA. En efecto, al ser pronunciados, ambos signos comparten el sonido predominante “TERRA”, el cual constituye el elemento de mayor recordación dentro de las denominaciones analizadas, sin que la incorporación de los términos adicionales que acompañan el signo solicitado resulte suficiente para neutralizar la proximidad auditiva derivada de dicha coincidencia.

Ref. Expediente N° SD2025/0110805

En consecuencia, las semejanzas advertidas son suficientes para generar un riesgo de confusión en el mercado respecto del origen empresarial de los productos y servicios que identifican, dado que el consumidor podría considerar que el signo solicitado constituye una variación o extensión de la marca previamente solicitada o registradas, cuando en realidad corresponde a titulares distintos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

Dentro de los servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 35: Servicios de venta mayorista de tabaco y sucedáneos del tabaco, cigarrillos y puros, artículos para fumadores y cerillas; servicios de venta minorista de tabaco y sucedáneos del tabaco, cigarrillos y puros, artículos para fumadores y cerillas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2019/0082078 clase 34: Vaporizador con cable para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para; fumar; tabaco, crudo o elaborado; productos de tabaco, incluidos cigarros,; cigarrillos, puros, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa,; tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; snus; sucedáneos del tabaco (no para; fines médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos,; filtros para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros, pipas,; aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores para cigarrillos; encendedores; para cigarros; encendedores para fumadores; fósforos; bastoncillos de tabaco para; fumar, productos de tabaco para ser calentados, dispositivos electrónicos y sus; partes para fines de calentar cigarrillos o tabaco para accionar aerosoles que; contienen nicotina para inhalación; soluciones líquidas con nicotina para cigarrillos; electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos utilizados como alternativa a los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para inhalar aerosoles que contienen nicotina; dispositivos; de

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0110805

vaporización oral para fumadores, productos de tabaco y sucedáneos del tabaco; artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; partes y accesorios para los; productos antes mencionados incluidos en clase 34; dispositivos para apagar; cigarrillos y puros calentados así como varillas de tabaco calentadas; estuches para; cigarrillos electrónicos recargables.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 34 y los servicios de la clase 35 Internacional

Conforme al criterio de razonabilidad, se considera que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, puede asumir de manera razonable que los productos y servicios en cuestión provienen de un mismo origen empresarial.

Dicho supuesto se configura en el presente caso, toda vez que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 35, consistentes en *“servicios de venta mayorista y minorista de tabaco y sucedáneos del tabaco, cigarrillos y puros, artículos para fumadores y cerillas”*, tienen por objeto directo la comercialización de los mismos productos que se encuentran amparados por la marca registrada en la clase 34. En efecto, los servicios de venta al por mayor y al por menor recaen precisamente sobre productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, puros, artículos para fumadores y demás productos relacionados protegidos por la marca registrada.

En consecuencia, el consumidor podría razonablemente considerar que los productos identificados con la marca registrada y los servicios de comercialización distinguidos por el signo solicitado provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, toda vez que es común en el mercado que los fabricantes o titulares de este tipo de productos participen directamente en su distribución y comercialización a través de establecimientos propios o canales de venta identificados con la misma marca.

Por ello, existe una estrecha relación entre los productos y servicios confrontados, suficiente para configurar una conexión competitiva y, en consecuencia, un riesgo de confusión o de asociación empresarial en el mercado, máxime cuando se comercializan bajo signos similares.

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

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

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 43 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para

Ref. Expediente N° SD2025/0110805

los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)"

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca HABANOS TERRACE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por CORPORACION HABANOS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 18 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS