

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49434

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 12955 de 25 de febrero de 2026, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **Sanroquewellness and spa for pets** (Nominativa), solicitada por PEDRO FELIPE BAUTISTA TRIANA, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

44: Servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, PEDRO FELIPE BAUTISTA TRIANA, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos:

“La base de la defensa se sustenta en que el examen de registrabilidad debe realizarse bajo un análisis integral y sistémico, donde la mera coincidencia en un elemento denominativo común no constituye, de manera automática, un impedimento absoluto si el conjunto marcario posee una fuerza distintiva propia y suficiente para evitar que el consumidor medio sea inducido a error sobre el origen empresarial de los servicios. (...) se argumenta que la autoridad administrativa incurrió en un análisis fraccionado al otorgar una relevancia desmedida a la expresión San Roque, ignorando que la marca solicitada se presenta como una unidad gramatical y conceptual distinta: Sanroquewellness and spa for pets. La integración de los vocablos wellness, spa y pets, si bien pueden tener matices descriptivos por separado, al combinarse con el núcleo denominativo y presentarse como una sola estructura fonética y visual, generan una impresión que el consumidor percibe como un servicio especializado y diferenciado del concepto general de distrito local que ostenta la marca opositora.

Desde el plano ortográfico, la diferencia es contundente y se manifiesta en la extensión, composición y estructura gramatical de ambos signos, pues, mientras que la marca registrada San Roque Distrito Local se compone de cuatro vocablos claramente delimitados por espacios, que invitan a una lectura pausada y fragmentada, el signo solicitado Sanroquewellness and spa for pets introduce una unión gráfica inicial en el término Sanroquewellness. (...) la presencia de la conjunción and y los términos spa for pets añaden una densidad ortográfica que hace que el signo solicitado sea visualmente mucho más robusto y detallado que la marca de referencia. En el examen de conjunto, el consumidor no ve simplemente San Roque; observa una secuencia de veintiocho caracteres dispuestos en una estructura narrativa que describe una actividad específica, lo que genera una impronta visual que se aleja de la brevedad y concisión de la marca registrada.

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

En el plano fonético, la discrepancia es aún más profunda, pues la pronunciación de ambos signos genera ritmos, acentuaciones y cadencias sonoras diferentes.

El término Sanroquewellness obliga al hablante a realizar una transición fonética desde el español hacia el inglés, culminando en el sonido sibilante y complejo de la terminación -ness, la cual no existe en la marca registrada. A esto se suma la pronunciación de la frase and spa for pets, que introduce sonidos vocálicos y consonánticos extranjeros que el consumidor medio identifica inmediatamente con servicios modernos y especializados. La sonoridad global de Sanroquewellness and spa for pets es melódica, técnica y extensa, mientras que San Roque Distrito Local es institucional, y breve. No existe posibilidad de que, en una comunicación verbal o radial, un consumidor confunda una estructura fonética de diez sílabas con una de seis, especialmente cuando el contenido auditivo de la primera está saturado de tecnicismos del sector bienestar animal.

Aunado a lo anterior, se debe destacar la dilución de la fuerza distintiva de la expresión San Roque en el mercado colombiano, particularmente en las clases 43 y 44. Al tratarse de una denominación que evoca a una figura santa profundamente arraigada en la cultura y en la tradición popular, su uso se ha generalizado como un término evocativo, especialmente en sectores relacionados con la salud, el bienestar y la protección animal, dado que históricamente se le reconoce como el patrono de los enfermos y de los caninos, esta circunstancia ha permitido la coexistencia pacífica de múltiples registros marcarios que incorporan dicho elemento en sus denominaciones sin que ello haya derivado en confusiones reales o riesgos de asociación en el público consumidor.

La jurisprudencia andina ha sido enfática al señalar que cuando un signo está compuesto por elementos de uso común o de carácter evocativo, su titular debe tolerar la presencia de otros signos que utilicen dicho elemento, siempre que el conjunto presente variaciones suficientes para ser individualizado.

(...) al analizar la falta de distintividad intrínseca de la partícula San Roque frente a la pluralidad de operadores que ya la utilizan legalmente en el tráfico mercantil, se concluye que el riesgo de confusión alegado por la Dirección es meramente hipotético y no se acopla a la realidad de un mercado donde los consumidores están habituados a distinguir entre diversos establecimientos que comparten este referente patronímico mediante el análisis de sus elementos adicionales.”.

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver “*todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar ésta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

“Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

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

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe

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

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
 - (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

“a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza nominativa conformado por las palabras Sanroquewellness and spa for pets.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada o solicitada

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	SAN ROQUE DISTRITO LOCAL	SAN ROQUE PROPIEDAD HORIZONTAL	SD2024/0028370	12	35, 36, 37, 41, 42, 43, 44	Marca	Registrada



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta conformada por las palabras SAN ROQUE DISTRITO LOCAL escritas en una tipografía especial.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo

El recurrente sostiene que la autoridad de primera instancia fraccionó el conjunto marcario al privilegiar la expresión "San Roque". Esta Delegatura no comparte tal lectura: identificar, dentro de una visión unitaria del signo, cuál es su elemento de mayor fuerza distintiva no constituye fraccionamiento, sino la aplicación del criterio reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme al cual, en los signos denominativos y mixtos, debe resaltarse el elemento más caracterizado del conjunto, que es precisamente el que aporta distintividad propia al signo.

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

En el signo solicitado, el elemento de mayor fuerza distintiva continúa siendo "San Roque". La fusión gráfica que da lugar a "Sanroquewellness" no altera el reconocimiento fonético ni conceptual de dicha expresión, que se reproduce de forma íntegra y se ubica, además, al inicio del signo —porción que capta con mayor intensidad la atención del consumidor en el examen sucesivo—.

Los vocablos adicionales "wellness", "and", "spa", "for" y "pets" son, en su conjunto, expresiones de comprensión extendida en el consumidor medio colombiano por su uso generalizado en el sector de bienestar y cuidado de mascotas, y cumplen una función eminentemente descriptiva de las propias actividades que el signo pretende distinguir (tratamientos de bienestar y spa para mascotas).

En esa medida, lejos de aportar una capacidad diferenciadora que neutralice la coincidencia en el núcleo denominativo, refuerzan la cercanía conceptual con los servicios identificados por la marca registrada, los cuales también se ubican en el ámbito de la salud, el bienestar y el cuidado corporal.

En cuanto a la alegada debilidad marcaria de la expresión "San Roque" por su carácter evocativo-religioso, esta Delegatura advierte que la debilidad de un elemento debe acreditarse dentro del sector pertinente, y no en abstracto.

De los seis registros citados por el recurrente como prueba de coexistencia, cinco corresponden a las clases 38, 41, 42 y 43 (telecomunicaciones, educación y servicios de restaurante/asadero), sectores ajenos al de los servicios veterinarios y de bienestar/estética aquí enfrentados.

El único registro situado en la clase 44 —"X ROQUE BARROS LIPO MASSAGE-DRENAFIT"— emplea la expresión "Roque" como apellido del propio titular (Roque Batista Barros), no como evocación genérica de la figura del santo, por lo que no resulta idóneo para acreditar un uso generalizado o una debilidad marcaria de "San Roque" en el sector pertinente.

A lo anterior se suma que la coexistencia de registros de terceros que comparten una raíz denominativa común no genera, por sí misma, un derecho a la concesión de un nuevo registro, en la medida en que cada solicitud debe ser examinada de manera autónoma e independiente por parte de esta Administración, sin que los precedentes registrales invocados resulten vinculantes para el caso bajo estudio.

Sobre la cita de la jurisprudencia andina invocada por el recurrente, según la cual las partículas de uso común combinadas con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, esta Delegatura observa que dicho criterio exige que la combinación produzca, en efecto, un resultado con distintividad propia y suficiente. En el presente caso ello no ocurre, pues los elementos añadidos al núcleo "San Roque" no aportan diferenciación frente a los servicios en conflicto, sino que, por su carácter descriptivo, refuerzan la identidad conceptual entre ambos signos.

Finalmente, el riesgo de confusión exigido por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 es de naturaleza abstracta y preventiva; no requiere la demostración de casos reales de confusión en el mercado, razón por la cual el argumento relativo a la ausencia de confusión "real" no resulta atendible para descartar la configuración de la causal.

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

3.2. Conexión competitiva

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 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 servicios.

El signo solicitado pretende distinguir, en clase 44: servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales.

La marca previamente registrada identifica, en clase 44: consultas médicas; exámenes médicos; servicios de médicos; consultoría en materia de servicios de salud; servicios de consultoría en belleza; servicios de consultoría en materia de masajes; consultoría en cuidados corporales y de belleza; consultoría sobre salud mental y bienestar; asistencia veterinaria; servicios veterinarios; consultoría en estética.

Existe, en primer término, identidad directa entre los servicios "servicios veterinarios" de ambos signos, lo cual por sí solo configura conexión competitiva en su grado más intenso.

Adicionalmente, bajo el criterio de razonabilidad, los "tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales" del signo solicitado guardan una estrecha relación con los servicios de "consultoría en belleza", "consultoría en materia de masajes", "consultoría en cuidados corporales y de belleza" y "consultoría en estética" de la marca registrada, pues en la práctica del mercado estas actividades suelen prestarse de forma conjunta o complementaria dentro de un mismo establecimiento (centros de estética, spas o establecimientos de bienestar), de modo que el consumidor medio podría razonablemente asumir que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, es procedente confirmar la Resolución N° 12955 de 25 de febrero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 12955 de 25 de febrero de 2026 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

Ref. Expediente N° SD2025/0111260

ARTÍCULO 2: Notificar a PEDRO FELIPE BAUTISTA TRIANA, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL