

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26482

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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 25 de abril de 2025, **ESTEBAN ZULUAGA ROJO**, solicitó el registro de la marca **INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1067 del 19 de mayo de 2025, **FINANZAS COLOMBIA SAS** presentó oposición el 28 de mayo de 2025, con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal i) del artículo 135, los literales a) y f) del artículo 136; y el artículo 137 de la Decisión 486 del 2000.

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

“De manera aún más preocupante, el nombre que actualmente están utilizando comercialmente no corresponde al signo que pretenden registrar (“INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA”), sino que están haciendo uso sistemático y público del nombre “INSOLVENTES COLOMBIA”, lo cual:

- a. Reproduce de manera casi idéntica nuestra marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”.*
- b. No coincide con el signo formalmente solicitado, lo que podría constituir un intento de inducir a error a esta Superintendencia, minimizando la similitud mediante la adición de palabras accesorias irrelevantes.*
- c. Genera una confusión real en el mercado, como se evidencia en el material adjunto (imagen de resultados de búsqueda en Google), donde se presentan contenidos de ambas marcas como si fueran de una misma fuente empresarial.*
- d. Refuerza el argumento de que se está utilizando un signo que infringe derechos marcarios previamente adquiridos, de forma consciente y persistente.*

Las marcas enfrentadas comparten una raíz fonética idéntica (“insolvent-”), que domina la percepción sonora del signo completo, especialmente cuando se combina con el término “Colombia”, que es un elemento geográfico genérico.

Aun si se analiza de forma completa la denominación solicitada, “INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA”, esta sigue siendo altamente confundible con nuestra marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”, tanto desde el punto de vista fonético como conceptual y estructural.

- a. El solicitante pretende fortalecer su solicitud agregando palabras genéricas y descriptivas como “servicio legal”, que son comunes en el sector y no otorgan distintividad real al signo.*
- b. En consecuencia, su signo podría fácilmente ser percibido por el público como nuestra “INSOLVENCIA SERVICIO LEGAL COLOMBIA”, lo cual reproduce el núcleo distintivo de marca: “INSOLVENCIA COLOMBIA”.*
- c. Aunque nuestra marca está compuesta por solo dos palabras, prestamos exactamente los mismos servicios jurídicos en la misma clase, lo que aumenta el riesgo de confusión directa o de asociación indirecta en el consumidor medio.*

¹ 45: Asesoramiento y asistencia legal en relación con asuntos financieros.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

(...)

Al realizar una búsqueda en Google con el término “INSOLVENTES COLOMBIA”², que corresponde a la forma en que el solicitante se presenta actualmente al público y no al signo completo que pretende registrar (“INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA”), se evidencia, como se muestra en la imagen adjunta, que en los primeros resultados aparecen tanto enlaces asociados a la marca “INSOLVENTES COLOMBIA” (objeto de esta oposición) como enlaces correspondientes a nuestro sitio web y contenido publicitario relacionado con la marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”, de la cual somos legítimos titulares.

De manera aún más grave, se ha identificado que, en dichos anuncios y contenidos promocionales, el solicitante está utilizando de forma explícita la expresión “INSOLVENCIA COLOMBIA”, pese a no contar con autorización alguna para ello, lo que representa un claro uso indebido de nuestro signo distintivo.

(...)

Adicionalmente, se ha podido verificar que en sus redes sociales y plataformas digitales el solicitante no se presenta al público utilizando el nombre completo que pretende registrar (“INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA”), sino que utiliza de forma predominante el nombre “INSOLVENTES COLOMBIA”, el cual resulta altamente similar a nuestra marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”.

Esta conducta demuestra que la verdadera intención detrás de la solicitud de registro de un signo extenso es obtener autorización para utilizar una versión abreviada que ya está en uso y que se asemeja peligrosamente a nuestro signo distintivo, generando confusión en el público y afectando nuestros derechos marcarios. Es evidente, por tanto, que existe un propósito de aprovechamiento indebido del posicionamiento comercial y reputacional construido por nuestra marca.

(...)

El uso conjunto de dos signos tan cercanos en sonido y estructura para productos o servicios similares:

- 1. Induce al error al público consumidor sobre el origen empresarial o la relación entre ambas marcas.*
- 2. Genera un riesgo de dilución de la distintividad y del prestigio ya adquirido por la marca “INSOLVENCIA COLOMBIA”.*
- 3. Afecta los derechos exclusivos derivados del uso y/o del registro previo de mi marca.*

(...)

ARGUMENTO 3: según el Artículo 137 Decisión 486 de la Comunidad Andina - Indicios de competencia desleal, en este caso hay serios indicios de la voluntad del tercero interesado en registrar la marca en ejercer competencia desleal, nos motivamos con lo siguiente:

- 1. Mediante una organización asociada al tema de insolvencia se les solicito contacto, a lo cual ellos nunca dieron respuesta,*
- 2. Mediante sus redes sociales de manera escrita a ellos se les ha solicitado dialogar para solucionar de una manera pacífica este conflicto, ante lo cual, también guardaron silencio.*

(...)

La seriedad de esta oposición debe ser valorada por esta Superintendencia en el contexto del reconocimiento y la trayectoria que ha construido nuestra marca

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

“INSOLVENCIA COLOMBIA” en el mercado nacional. Gracias a nuestro buen nombre, reputación empresarial y la calidad del servicio que prestamos, actualmente:

- *Generamos empleo formal para más de veinte (20) personas bajo contratos laborales que cumplen plenamente con la normatividad laboral colombiana.*
- *Contamos con una presencia consolidada en el entorno digital, con más de cien mil (100.000) visitas mensuales en nuestros activos digitales, incluyendo página web y redes sociales, lo cual refleja un alto grado de posicionamiento y confianza por parte del público consumidor.*

Estos hechos demuestran que nuestra marca ha alcanzado un nivel significativo de reconocimiento y aceptación en el mercado, lo que debe ser protegido de cualquier intento de imitación, aprovechamiento indebido o generación de confusión por parte de terceros que pretenden registrar signos similares, afectando nuestros derechos y reputación”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **ESTEBAN ZULUAGA ROJO**, dio respuesta a la oposición presentada argumentando lo siguiente:

“Aunque el opositor no presenta argumentos sólidos que den cuenta del porqué considera que la marca INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA en clase 45 resulta engañosa, únicamente menciona que lo que se busca es proteger una marca que no se utiliza de esa forma en el mercado, lo cual, además de carecer de fundamento jurídico, no se logra demostrar de ninguna manera.

Además de lo anterior, es claro que la protección que se busca con el registro de una marca no obedece a como se esté utilizando un signo distintivo en el mercado, pues al concederse un registro el titular tiene tres años para usarlo por lo que el Despacho debe analizar es el registro de la marca solicitada y no de cualquier otra que quiera hacer ver el opositor con el fin de demostrar un supuesto engaño inexistente.

(...)

El opositor insiste en mencionar a lo largo de su escrito que la marca solicitada es INSOLVENTES COLOMBIA lo cual no es cierto, ya que, como se puede observar en la denominación del signo y su gráfico, la marca que se pretende es INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA, la cual es diferente tanto al signo que menciona es usado por mi mandante, como a su marca INSOLVENCIA COLOMBIA la cual además de que es totalmente débil, presenta diferencias con relación al signo pretendido.

De esta manera, el opositor añade la imagen de Google a través de la cual digita la expresión INSOLVENTES COLOMBIA y entre los primeros anuncios, aparece la página y marca de nuestro cliente, aduciendo que se encuentra pautando en esa página con su marca, lo cual además de que no verificarse, tampoco es objeto de esta instancia, ya que la palabra INSOLVENCIA es tan común para asesoría jurídica, que evidentemente una gran cantidad de páginas que prestan este servicio incluirán en sus denominaciones incluso pautas, dicha expresión.

Antes de referirnos a este punto, es preciso referirnos a dos cuestiones; pese a que la marca solicitada es de tipo mixta, es claro que la comparación debe hacerse desde el aspecto nominativo por ser este el más relevante en ambos casos, sin dejar de lado, claro, la comparación visual y gráfica, la cual, también resulta determinante para conceder el registro de la expresión INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA como marca para distinguir servicios de la clase 45 de la Clasificación y; el opositor ignora un hecho sumamente importante, consistente en la naturaleza de las expresiones en conflicto. Si bien, sostiene que las expresiones SERVICIO LEGAL no son suficientes para aportar distintividad a la una frente a la otra, el opositor NO fundamenta esta afirmación en ningún razonamiento, olvidando que, primero, en la comparación realizada sobre signos distintivos, ha de ser realizada una visión de

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética o gráfica; y segundo, el observante omite una situación plenamente relevante respecto de la característica de la expresión INSOLVENCIA y COLOMBIA consistente en ser descriptiva y de uso común para la reivindicación de los servicios pretendidos, así como para servicios conexos. Así, en su exposición, el opositor olvidó mencionar que la expresión INSOLVENCIA es también descriptiva de los servicios que se pretenden reivindicar.

(...)

De la lectura, es claro que la palabra INSOLVENCIA es una expresión débil y descriptiva que hace alusión al servicio jurídico que presta el titular del registro marcario, como se observa, la marca opositora coexiste con signos como TU INSOLVENCIA, MC NSOLVENCIA, INSOLVENCIA SOLUCIONES JURÍDICAS, las cuales a pesar de compartir la expresión INSOLVENCIA pueden coexistir por los elementos adicionales que contienen. Elementos que en el presente caso son evidentes en la marca mixta solicitada por mi cliente INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA.

Del mismo modo, debe considerar la entidad que en el actual caso, mi cliente solicita la marca INSOLVENTES y no INSOLVENCIA y aunque evoca un significado similar, si genera grandes diferencias en el mercado, en especial, por la debilidad de la expresión INSOLVENCIA.

Ahora bien, se observa que el opositor, en su afán de impedir injustificadamente el acceso de terceros al mercado mediante la apropiación de expresiones de uso común en relación con los servicios amparados —tales como INSOLVENCIA o COLOMBIA, adoptó una conducta excesivamente restrictiva y carente de fundamento. En efecto, inmediatamente después de que mi representado solicitara el registro de la marca mixta INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA, el opositor procedió a solicitar la marca nominativa INSOLVENTES COLOMBIA para distinguir servicios de la clase 45 (Expediente SD2025/0047743).

Dicha solicitud no solo evidencia la intención de apropiarse de elementos integrantes de la marca previamente solicitada por mi mandante, sino que además carece de los mínimos elementos de distintividad, al no estar acompañada de ningún logotipo ni de otros rasgos diferenciadores. Como ya se indicó en la oposición presentada, se trata de un signo compuesto exclusivamente por vocablos genéricos, usuales y débiles, que en modo alguno pueden ser objeto de apropiación exclusiva.

(...)

En el caso concreto, la expresión INSOLVENCIA de la marca registrada, es descriptiva y de uso común para los servicios de la clase solicitada y de clases conexas, pues, como se demostró muchas marcas la comparte, diferente del término INSOLVENTES que solo se encuentra en la marca de mi cliente y en la posterior solicitada de manera nominativa por el opositor.

Por lo anterior, en caso de presentarse una similitud entre signos, no podrán tenerse en cuenta los vocablos “INSOLVENCIA” “COLOMBIA” para realizar el cotejo marcario, sino que deberá centrarse en los demás elementos de los cuales están compuestos,

(...)

En el caso concreto, el distintivo de las marcas en comparación radica en los elementos adicionales que las conforman, como el gráfico distintivo de la marca solicitada y la inclusión de todas las expresiones como lo son INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA. Elementos son los que cumplen con la función de individualizar y diferenciar las marcas en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

(...)

No estamos de acuerdo con lo mencionado por el opositor y la forma en como realiza la comparación fonética y gramatical entre los signos, puesto que, como ya se demostró, en el cotejo marcario deben incluirse todas las expresiones que componen el conjunto marcario del signo, en este caso INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA VS INSOLVENCIA COLOMBIA, se evidencia que no presentan ninguna relación, no se pronuncian de forma similar ni coinciden sus raíces y/o terminaciones.

(...)

En el presente caso, el opositor descompone el signo solicitado con el fin de sostener que los signos en cotejo son confundibles por compartir ciertos vocablos, lo cual resulta errado. Si bien la marca solicitada contiene dentro de su denominación el término “INSOLVENTES” y la expresión geográfica “COLOMBIA”, ello no puede llevar a concluir que existe riesgo de confusión con la marca oponente, compuesta por los vocablos “INSOLVENCIA COLOMBIA”. La comparación marcaria debe realizarse considerando los signos en su integridad y no fraccionando sus elementos con el propósito de encontrar similitudes artificiales.

En este sentido, al analizar los signos enfrentados en su conjunto, se evidencian notorias diferencias de orden fonético, gramatical y conceptual que permiten al consumidor distinguir con claridad el origen empresarial de cada uno. En efecto, el signo solicitado INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA está conformado por cinco palabras, un total de 31 letras y 14 sílabas, con terminación en plural “-TES”. Por su parte, la marca opositora INSOLVENCIA COLOMBIA está compuesta únicamente por dos palabras, 19 letras y 9 sílabas, finalizando en “-CIA”.

(...)

La diferencia entre los vocablos principales de cada signo es sustancial: mientras que “INSOLVENTES” corresponde a un adjetivo plural que denota a personas en determinada situación económica, “INSOLVENCIA” es un sustantivo abstracto que hace referencia a la condición o estado jurídico. Desde el punto de vista fonético, la terminación en “-TES” genera un sonido fuerte y claro que contrasta con la terminación en “-CIA”, cuya sonoridad es más suave. Tales variaciones, según el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 250-IP-2013, impactan de forma diferente en la mente del consumidor, descartando la posibilidad de confusión.

Adicionalmente, la marca solicitada incorpora expresiones adicionales y diferenciadoras como “SERVICIO LEGAL”, que orienta al consumidor hacia un sector específico del mercado, y cuenta con un elemento gráfico distintivo que refuerza su individualización. En contraste, la marca oponente carece de dichos elementos adicionales, reduciéndose a dos vocablos genéricos y de uso común.

(...)

En relación con el argumento expuesto por la sociedad FINANZAS COLOMBIA S.A.S., en el sentido de que existirían indicios de mala fe y competencia desleal por parte de mi representado, es preciso aclarar que las afirmaciones del opositor carecen de sustento fáctico y probatorio.

El opositor afirma que solicitó contacto con mi mandante y que remitió un mensaje a través de la red social Instagram, adjuntando como prueba un pantallazo de dicha comunicación. Sin embargo, de la misma imagen allegada por la contraparte se evidencia de manera clara que el signo utilizado por mi cliente corresponde a “INSOLVENTES COLOMBIA”, y no a la expresión “INSOLVENCIA COLOMBIA” como erróneamente lo sostiene el opositor. Asimismo, debe resaltarse que la marca efectivamente solicitada por mi representado es INSOLVENTES SERVICIO LEGAL

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

COLOMBIA (mixta), lo cual configura una diferencia sustancial frente al signo citado por la parte opositora.

Lo anterior permite concluir que no existe prueba alguna que demuestre actos de competencia desleal, ni mucho menos mala fe, por parte de mi cliente, quien lo único que ha buscado es proteger un signo distintivo y diferenciador que identifica los servicios de insolvencia que ofrece en el mercado colombiano.

Por tanto, la alegación de la contraparte sobre presuntos actos de mala fe resulta infundada, pues se limita a interpretaciones subjetivas sin respaldo jurídico ni probatorio. La actuación de mi cliente se enmarca dentro de la buena fe, toda vez que procedió a solicitar el registro de un signo marcario mixto, con elementos denominativos y gráficos diferenciadores, cumpliendo con los requisitos previstos en la normativa comunitaria y nacional en materia de propiedad industrial.

Adicionalmente, es importante precisar que las alegaciones de la parte opositora sobre supuestos actos de competencia desleal carecen de relación con el presente trámite de registrabilidad. Tales cuestiones corresponden a un ámbito procesal distinto y no pueden ser valoradas dentro de este escenario administrativo, cuyo objeto es determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de distintividad previstos en la Decisión 486”.

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

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

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

Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.²

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

² TJCA, Proceso N°35-IP- 98.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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

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

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 tercero³, 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 registrada⁴.

³ •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. (...).

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° SD2025/0038312

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 f) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

Concepto de la norma

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

Derechos de Autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

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

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir". (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351, define como obra “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

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

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

A juicio de esta Dirección, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en los cuales puede concurrir una doble protección: la marcaria y la de otro bien. Este casi a nuestro juicio solo puede darse respecto de los diseños industriales, que amparan la apariencia particular de un producto, Si bien la función primordial es de carácter ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la función distintiva.

La finalidad de un diseño industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su protección, no es relevante el concepto de riesgo de confusión o el riesgo de asociación, nociones que no sólo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia empresarial de un determinado producto. Esta consideración justifica la intervención oficiosa de la Administración para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

que los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaría le sean inoponibles. En el caso de un diseño industrial, se desdibuja el interés del consumidor, para darle una mayor relevancia al derecho particular del diseñador, lo que justifica que con su solo consentimiento la Administración deba permitir que un tercero registre como marca ese diseño industrial, siempre y cuando reúna los requisitos que para tal efecto prescribe la Decisión 486⁵.

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad entre los productos y servicios que se identificarían con la marca solicitada a registro y el diseño industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica que no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor sin consentimiento de su titular.

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.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de

⁵ **METKE MENDEZ**, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Primera edición, 2006. Bogotá, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Makenzie), páginas 105-106.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

reproducción⁶, imitación⁷, traducción⁸, transliteración⁹ o transcripción¹⁰, 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 evidente¹¹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

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

Sector pertinente

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Traducir. (Del lat. traducĕre, 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.

⁹ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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 dicho¹² 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»¹³”*.

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

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

¹²Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

¹³CONCLUSIONES 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° SD2025/0038312

nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(…) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.¹⁴”

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 marca¹⁵”.

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”.

Artículo 137 de la Decisión 486

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

Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, esta causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use

¹⁴TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹⁵Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

para ejecutar un acto de competencia desleal e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

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

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

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

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

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

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

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

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente¹⁶.

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

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

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

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

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

Así, las marcas sirven como un mecanismo de protección al consumidor a través de sus funciones distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, evitando que se genere en el mercado engaño o confusión por equivocadas apreciaciones respecto de los productos y servicios protegidos.¹⁷

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

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

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 279-IP-2015.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 72-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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

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

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

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

La buena fe “es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley”¹⁸. Por eso es necesario que los solicitantes de marcas obren de buena fe para que el derecho se conceda ya que se debe denegar el registro de una marca cuando la misma se obtenga de mala fe a través de una conducta fraudulenta, como sostiene el Tribunal de Justicia en los siguientes términos:

“(…) En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)¹⁹. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2015.

¹⁹ “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

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

- 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;*
- 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,*
- 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe²⁰.*

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

Acervo probatorio

La sociedad opositora aportó los siguientes elementos de prueba:

1. Capturas de pantalla de los perfiles en redes sociales denominados “Insolvencia Colombia”:

- 1.1 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en Instagram.
- 1.2 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en Facebook.
- 1.3 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en YouTube.
- 1.4 Captura de pantalla del perfil denominado insolvenciacolombia en X.
- 1.5 Captura de pantalla del perfil denominado IFI Inteligencia Financiera e Insolvencia Colombia en LinkedIn.

2. Capturas de pantalla de la página web insolvenciacolombia.com

3. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad FINANZAS COLOMBIA SAS

Pruebas rechazadas

Esta Dirección observa que la sociedad **FINANZAS COLOMBIA S.A.S.** allegó al expediente certificados de registro y de transferencia de las marcas “**INSOLVENCIA COLOMBIA**” en clases 36 y 45, certificaciones de la SIC sobre el estado de dichos registros.

De acuerdo con lo anterior, se consideran superfluas las pruebas presentadas por la sociedad **FINANZAS COLOMBIA S.A.S.**, pues se consideran innecesarios para verificar información que ya tiene esta Dirección y que además está relacionada con documentos de naturaleza pública, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema de Información de la Propiedad Industrial- SIPI ingresando al expediente del signo respectivo, en cada caso.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

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

El signo solicitado a registro es:



El signo solicitado es de naturaleza mixta, está conformado por un círculo que contiene la representación de una figura humana con una balanza en una mano y dos bolsas con signos monetarios, junto con una flecha ascendente ubicada en la parte inferior del diseño. Debajo del elemento gráfico se encuentran las expresiones “INSOLVENTES”, “SERVICIO LEGAL” y “COLOMBIA”, dispuestas en tres líneas consecutivas en tipografía de trazo uniforme.

El cual pretende identificar los siguientes productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

45: Asesoramiento y asistencia legal en relación con asuntos financieros.

El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que *“puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”*.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado²¹”.

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

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 82-IP-2002

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

En el presente caso, esta Dirección considera que el signo solicitado a registro no incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Nótese que, si bien la sociedad opositora señala esta causal en su escrito de oposición, no presentó mayores argumentos encaminados a demostrar que el signo solicitado a registro fuera engañoso, en los términos anteriormente expuestos.

Por el contrario, el signo solicitado no contiene afirmaciones objetivas y categóricas que puedan ser verificadas o refutadas, sino que se trata de un signo compuesto principalmente de expresiones evocativas de los servicios que pretende distinguir.

En este sentido, el signo solicitado se ajusta a las condiciones de veracidad exigidas en el tráfico mercantil, y su uso no genera una percepción errónea sobre los productos que pretende identificar.

Así, se entiende que no prospera la causal planteada por la opositora, toda vez que el signo solicitado no atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el tráfico mercantil y no informa necesariamente a los consumidores erróneamente sobre los artículos con ella distinguidos

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

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	INSOLVENCIA COLOMBIA	FINANZAS COLOMBIA SAS	SD2019/0052698	11	45	Marca	Registrada	29 may. 2030
Mixta	INSOLVENCIA COLOMBIA	FINANZAS COLOMBIA SAS	16003854	10	36	Marca	Registrada	06 oct. 2028

Los signos comparados son los siguientes:



El signo solicitado es de naturaleza mixta, está conformado por un círculo que contiene la representación de una figura humana con una balanza en una mano y dos bolsas con signos monetarios, junto con una flecha ascendente ubicada en la parte inferior del diseño. Debajo del elemento gráfico se encuentran las expresiones “INSOLVENTES”, “SERVICIO LEGAL” y “COLOMBIA”, dispuestas en tres líneas consecutivas en tipografía de trazo uniforme.



Ref. Expediente N° SD2025/0038312



Los signos opositores son de naturaleza mixta y nominativa. Estando el primero compuesto por la denominación insolvensiacolombia escrita en tipografía serif de color negro, con todas las letras en minúscula y disposición horizontal. A la derecha del texto se ubican tres barras verticales de color naranja, de diferentes alturas, que conforman un elemento gráfico complementario.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“(i) 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.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy*

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

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

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) 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 mercado²².

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro²³”.

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos²⁴.

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

²³ Ibidem

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto 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”²⁵*.

El Tribunal ha reiterado 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”²⁶*.

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos antes mencionadas.

Prevalencia del elemento nominativo

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“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 signos”²⁷.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo del signo solicitado a registro es el preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con este signo, el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos y servicios que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, y teniendo

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

Resolución N° 26482

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, esta Dirección encuentra que los signos bajo análisis se componen de expresiones de uso común en la Clase 45 solicitada. Nótese que la expresión **“INSOLVENCIA”** se encuentra incorporada en siete signos actualmente registrados en la Clase 45²⁸ solicitada y con oposición, por lo cual es posible determinar que se trata de una expresión de uso común en dicha Clase. Si bien es cierto que el signo solicitado hace uso de la expresión “Insolventes”, ambas expresiones poseen el mismo significado consistente en la incapacidad de pagar una deuda, por lo cual su concepto, en esencia, es el mismo.

En esta misma línea, expresiones como “servicio legal” y “Colombia”, posee una baja capacidad distintiva. La expresión “servicio legal” es claramente evocativa de los servicios ubicados en la Clase 45 del nomenclador, por lo cual ningún participante de este sector del mercado puede apropiarla en exclusiva; igualmente, “Colombia” hace referencia a una indicación geográfica del territorio en que se prestan dichos servicios.

Dicho sea de paso, sobre los signos conformados por expresiones de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

“El que un término sea técnico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente²⁹”.

²⁸ Al respecto se hallaron los siguientes signos:

Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
EXPERTOS EN INSOLVENCIA REORGANIZA TU EMPRESA	EXPERTOS EN INSOLVENCIA S.A.S	SD2017/0097248	11	45	Marca	Registrada	01 nov. 2028
INSOLVENCIA COLOMBIA	VINTAGE CAPITAL SAS	SD2019/0052698	11	45	Marca	Registrada	29 may. 2030
TU INSOLVENCIA	CONSULTORES & COBRANZAS S.A.S.	SD2022/0092770	11	45	Marca	Registrada	30 ene. 2034
INSOLVENCIA SOLUCIONES JURIDICAS - INSOLJURI	INSOLVENCIA SOLUCIONES JURIDICAS SAS	SD2023/0040403	11	45	Marca	Registrada	13 jun. 2034
MARIA EUGENIA OROZCO ALZATE ABOGADA ESPECIALISTA EN INSOLVENCIA	MARIA EUGENIA OROZCO ALZATE	SD2023/0048309	11	45	Marca	Registrada	23 abr. 2034
MC INSOLVENCIA	MONCAR ASESORES SAS	SD2024/0129511	12	35, 45	Marca	Registrada	24 dic. 2035
GLOBAL INSOLVENCIA	MONCAR ASESORES SAS	SD2024/0129517	12	35, 45	Marca	Registrada	10 dic. 2035

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 425-IP-2019.



Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Se debe recordar que dicha exclusión no contraviene las reglas del análisis en conjunto, pues tales reglas propenden por el análisis a partir de las semejanzas existentes entre los signos enfrentados y no por sus diferencias, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁰.

Sin embargo, en el presente caso, si se llegaran a excluir la totalidad de expresiones de uso común que conforman cada uno de los signos bajo análisis, se haría imposible realizar cualquier cotejo entre los mismos, al quedar reducidos a su mínima expresión. Por ende, al tratarse de un signo conformado por partículas de uso común, se debe dar aplicación a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este particular³¹:

“Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país³²; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios³³

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros Empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto”.

En suma, de lo anteriormente expuesto, cada uno de los signos bajo análisis será cotejado considerando la totalidad de las expresiones que los conforman, bajo el entendido de que se trata de signos distintivamente débiles.

Así las cosas, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos opositores, sin que los elementos adicionales que contiene sean suficientes para otorgarle distintividad.

³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 84-IP-2015.

³¹ Tribunal de justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-IP-2022. 28 de julio de 2022.

³²Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.

³³Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Tal como se puede apreciar, los signos cotejados comparten las expresiones **INSOLVENCIA/INSOLVENTES** y **COLOMBIA**. Nótese que la disposición de tales expresiones en los signos bajo análisis es la misma, estando al principio y la final de la composición, respectivamente, en cada uno de los signos bajo análisis. Ello deriva necesariamente en que los signos evoquen una idea o concepto altamente similar, consistente en servicios de insolvencia en Colombia. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Debe señalarse que la inclusión de la expresión “Servicio legal” en el signo solicitado a registro no diluye en lo más mínimo la alta similitud conceptual derivada de la coincidencia anteriormente descrita, dado que se trata de una expresión eminentemente evocativa de los servicios que se pretenden distinguir con los servicios solicitados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte del signo antecedente, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

En virtud de ello, 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:

45: Asesoramiento y asistencia legal en relación con asuntos financieros.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes

Servicios

SD2019/0052698 **(45):** Servicios de abogados.

16003854 **(36):** Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del 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 que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva de la clase 45 solicitada con oposición frente a la clase 36 opositora

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*

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

*la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario (...)*³⁴.

El signo solicitado identifica específicamente dentro de su cobertura *Asesoramiento y asistencia legal en relación con asuntos financieros*. (Cl. 45), por su parte, los signos opositores identifican *Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios* (Cl. 36), por lo cual es posible concluir que sus finalidades son muy cercanas al estar enfocados en la prestación de servicios relacionados con negocios financieros.

En otras palabras, resulta razonable pensar que los servicios identificados por la marca solicitada provienen del mismo origen empresarial opositor, ya que los mismos entrarán a competir en el mismo mercado y, al estar en una misma oferta de mercado es razonable que sean ofrecidos por el mismo empresario. Nótese que un empresario que ofrece servicios financieros puede ampliar su portafolio de servicios para dar asesoría legal a sus clientes respecto de los negocios que realizan.

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 conexidad competitiva de la Clase 45 solicitada respecto de la Clase 45 opositora

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de prestaciones en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (Cl. 45).

Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca opositora identifica en la Clase 45, *Servicios de abogados*, y la marca solicitada pretende distinguir *Asesoramiento y asistencia legal en relación con asuntos financieros*, servicios que están inexorablemente vinculados con servicios de abogados, como los distinguidos por la marca opositora.

En ese sentido, la generalidad antes descrita subsume la especificidad que sería distinguida en el mercado bajo el signo de la referencia. En esta medida, de acuerdo con la cobertura general propia del conjunto marcario preliminar, es posible establecer que su titular sin lugar a duda está en capacidad de prestar en el mercado el mismo tipo de servicios que declaró el aquí solicitante en el petitorio de registro sub examine.

Por lo tanto, es claro que ambos participarían de manera directa y par en el mercado, enfocando actividad mercantil a un mismo público objetivo, haciendo uso de las mismas herramientas, conocimiento, personal e infraestructura.

De esta manera, para la Dirección es claro que la cobertura de los signos opositores incluye por defecto los servicios que pretende identificar el signo solicitado, donde los canales de distribución, público y proveedores relevantes son los mismos.

³⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N°20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

Afectación de un derecho de Propiedad Intelectual

El fin de la causal alegada es el de ofrecer protección jurídica a aquellas formas de propiedad industrial que no han sido cobijadas por las demás causales de irregistrabilidad. En este sentido, la identidad o similitud del signo solicitante de registro con marcas o lemas comerciales registradas o previamente solicitadas, o con nombres, enseñas comerciales y denominaciones de origen protegidos deben ser estudiadas bajo los preceptos que consagran esas eventualidades de forma expresa; mientras que la vulneración de derechos sobre patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, constituirá el supuesto fáctico para la aplicación del tan enunciado literal f).

En el presente caso la sociedad opositora marcó la causal en comentario como fundamento, de su oposición. Sin embargo, una vez revisado el escrito de oposición no se encontró ninguna argumentación que sustente la aplicación de la citada causal. Así mismo, dentro del acervo probatorio no se allegó ninguna prueba tendiente a demostrar la titularidad de alguna obra en cabeza de la sociedad opositora. Por el contrario, la totalidad de sus alegatos recaen sobre un signo distintivo que identifica servicios de las Clases 36 y 45 dentro del mercado.

Recordemos lo que se entiende por obra:

Según el artículo 3º de la Decisión Andina 351 de 1993 es “Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”. Por su parte, la definición dada por la Ley 23 de 1982 abarca: “todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación”.

Por tanto, en el presente caso se busca la protección de un signo distintivo, más no de una obra. Por ende, no es procedente la aplicación de la causal invocada.

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

Notoriedad del signo distintivo opositor

La sociedad opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
INSOLVENCIA COLOMBIA (nominativo)	FINANZAS COLOMBIA SAS	Servicios de abogados de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza

Al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución N°3676 del 07 de febrero de 2025 proferida por esta Superintendencia y cuya vigencia inicio a partir de su publicación, la sociedad opositora **FINANZAS COLOMBIA SAS** realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición por un signo.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

De esta manera, la Dirección procederá a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar que goza del estatus de notoriedad, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.³⁵

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”³⁶.

En consideración a la solicitud por parte de la sociedad opositora para valorar el material probatorio por ésta allegado y al pago de la tasa respectiva, con el propósito de declarar su calidad de notoria en el mercado comunitario, esta Dirección procederá a evaluar el mismo, conforme a los siguientes criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.
2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.
3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca.
4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca.
5. El valor asociado a la marca

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar el material probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo:

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro literal a) del artículo 228 de la Decisión 486)

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular

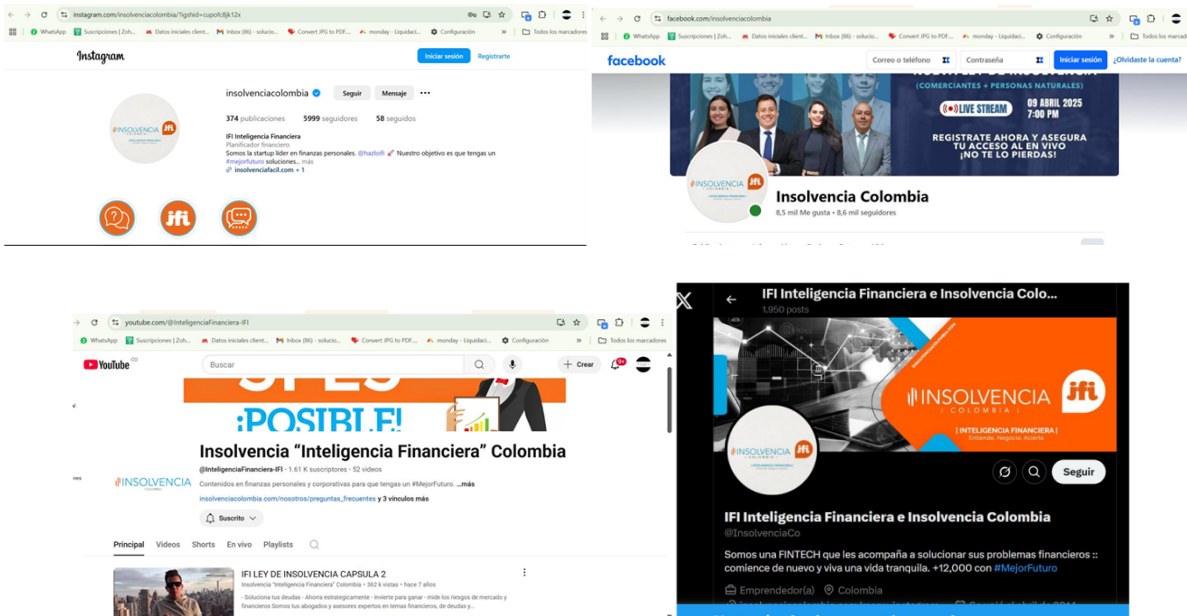
En este caso el sector pertinente para la marca **INSOLVENCIA COLOMBIA** (nominativo) está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen uso de servicios legales o de abogados, así como de las demás personas jurídicas o naturales que prestan tales servicios en el mercado.

³⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

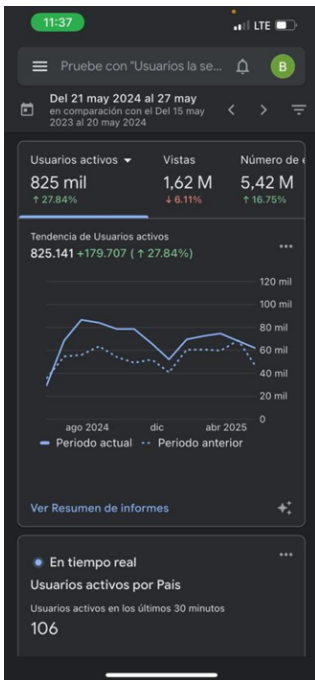
³⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, respecto del grado de conocimiento de la marca alegada como notoria en el sector de servicios legales, la opositora aportó capturas de pantalla de sus perfiles en las plataformas y redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, X y LinkedIn.



Así mismo, aportó capturas de pantalla de los indicadores de tráfico digital acumulado de su página web, correspondiente a las visitas recibidas entre el 21 de mayo de 2024 y el 27 de mayo de 2025.



De las pruebas presentada por la sociedad opositora es posible concluir que la marca **INSOLVENCIA COLOMBIA** (nominativa) tiene cierto grado de reconocimiento entre el público que adquiere servicios legales. De las capturas de pantalla de perfiles de redes sociales se logra apreciar que dichos perfiles que promocionan la marca tienen un número considerable de seguidores (Más de 5000 en algunos casos), teniendo en cuenta que se trata de servicios legales, los cuales no son servicios esenciales o de consumo masivo, por lo cual su posicionamiento dentro del sector pertinente es relevante.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Sin embargo, pese a haberse probado el conocimiento de la marca **INSOLVENCIA COLOMBIA** (nominativa) en el sector pertinente, se hace necesaria la evaluación de los demás requisitos exigidos por el artículo 228 de la Decisión 486, con el fin de acreditar que la marca es notoria.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b) y c) del artículo 228 de la Decisión 486)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a través de su aplicación a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordación en la mente de los consumidores que permite su asociación con el origen empresarial.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

En el presente caso, la única prueba que permite inferir un uso de la marca es el certificado de existencia y representación legal, en el cual se consigna que la sociedad opositora inició operaciones en el mes de febrero de 2017, lo cual sería congruente con el primer registro marcario solicitado, el cual fue solicitado el 08 de enero de 2016 y efectivamente registrado el 06 de octubre de 2018.

No obstante, tales pruebas son insuficientes para demostrar que la marca alegada como notoria ha sido efectivamente usada para distinguir los servicios ofrecidos por su titular. Nótese que no se allegaron piezas publicitarias, publicaciones con el fin de promocionar la marca o cualquier otro tipo de elemento probatorio que permitiera siquiera suponer que la marca efectivamente a ha sido usada y promocionada.

Por ende, las pruebas allegadas no permiten concluir que la marca alegada como notoria ha sido promocionada constantemente para distinguir los servicios ofrecidos por su titular.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover la marca (literal d) del artículo 228 de la Decisión 486

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Dentro del acervo probatorio allegado no se encontró ningún documento orientado a probar cualquier inversión realizada para promover la marca, como pueden ser facturas, certificaciones comerciales o cualquier otro medio de prueba que permitiera demostrar el valor realizado por su titular para promocionar la marca alegada como notoria.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (literal e) del artículo 228 de la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y, por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Una vez revisado el acervo probatorio, no se encontró ningún documento que diera fe de los ingresos que ha obtenido la sociedad opositora por el uso de la marca alegada como notoria. Dentro de las pruebas presentadas por la sociedad opositora no se encontraron facturas de venta, certificaciones del revisor fiscal o del contador que dieran fe de los ingresos obtenidos por la sociedad a través de la explotación de la marca alegada como notoria, para la promoción de sus servicios.

5. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (Literal k) del artículo 228 de la Decisión 486)

Respecto de la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora **FINANZAS COLOMBIA SAS**, alegó la existencia de dos signos registrados de su titularidad que incorporan la expresión “**INSOLVENCIA COLOMBIA**”.

En concordancia con lo anterior, al revisar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial es posible evidenciar que la sociedad opositora es titular de dos marcas en las clases 36 y 45, siendo el registro mas antiguo, el solicitado en el año 2016 y efectivamente registrado en el año 2018.

Conclusión respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **INSOLVENCIA COLOMBIA** (nominativo), no goza un estatus especial, para identificar servicios de la Clase 45, consistentes en Servicios de abogados; toda vez que las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar que la marca cuenta con un reconocimiento especial dentro de un sector pertinente.

En definitiva, no se logró acreditar que la marca tenga un reconocimiento significativo dentro del mercado pertinente, puesto que no se allegaron pruebas que den cuenta de esta situación bien sea provenientes directamente de la percepción de terceros, o que acrediten una difusión especial de la marca que permita validar que está marca se encuentra fijada en la mente del consumidor, y que existe una especial recordación de la misma en el mercado, demostrado que tiene un estatus especial respecto de sus competidoras.

Aunado a lo anterior, no se aportaron documentos con cifras de inversiones en publicidad, elementales para determinar los esfuerzos en los que ha incurrido el titular para promocionar su marca y posicionarla en el mercado; tampoco se aportaron documentos que contengan cifras de ingresos claras y contundentes exclusivamente relacionadas con la explotación de la marca, es decir, asociados a la explotación comercial de la marca, los cuales son de gran importancia para determinar una notoriedad una vez analizados en conjunto.

Referido lo anterior, se observa que, dentro del presente asunto, no se dan los supuestos

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

necesarios en pro de declarar la notoriedad de la marca fundamento del presente trámite. Lo anterior en razón a que como lo establece la normativa andina, las marcas cuya notoriedad se solicita debía probar la difusión y el conocimiento de la marca en el sector específico.

Si bien se allegan los medios probatorios anteriormente relacionados, los mismos no establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, siendo improcedente declarar el estatus de notorio y proceder con el análisis que se desprende a la luz de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000

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

Sobre el fin concurrencial

Se acuerdo con el inciso segundo del Artículo 2 de la Ley 256 de 1996, “*Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que <sic> realicen en el mercado y con fines concurrenciales.*

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.

“Sobre el punto, es importante resaltar que la finalidad concurrencial a que se alude, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quién lo realiza o bien, de un tercero, pues busca en síntesis, “la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor”³⁷, análisis en el que el criterio preponderante estriba en la aptitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la actuación desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda³⁸”.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”³⁹.

³⁷ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1978. Pág. 349.

³⁸ Sentencia 901 del 26 de octubre de 2011 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

³⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Ahora bien, para que se pueda aplicar la causal aludida por el opositor es necesario que medien indicios suficientes que permitan inferir el posible actuar desleal por parte del solicitante, por lo que el material probatorio aportado por el opositor debe pretender demostrar si quiera la existencia de una presunta finalidad concurrencial, esto es que medie o existan indicios de la posible comisión una conducta que **lesione, o puede lesionar, a otro concurrente, a los consumidores o al orden económico**. Resulta necesario que se verifique el interés del presunto agente infractor **en mejorar su posición competitiva en relación con un mercado respecto del cual guarde un interés competitivo**, directo o indirecto con algún otro agente económico.

El opositor alega que de concederse la solicitud de registro en trámite podría perpetrarse la comisión de un acto de competencia desleal, puntualmente la confusión con los signos de titularidad del opositor. De conformidad con el artículo 10° de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en *“garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado⁴⁰”,* se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error *“sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen⁴¹”,* sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir.

En el presente caso se puede evidenciar que los signos cotejados concurren en el mismo mercado y pertenecen al mismo sector de servicios legales, por lo que procede en este caso analizar si con el registro como marca del signo solicitado podrían consolidarse actos de competencia desleal en el mercado.

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos.

Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

De conformidad con lo anterior, esta Dirección observa que, los argumentos expuestos por parte de la sociedad opositora no resultan suficientes para inferir que la solicitud se realizó bajo un acto tendiente a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal apalancado en la confusión del público consumidor con respecto de los extremos en comparación, ya sea mediante imitación, aseveraciones, envíos de información, entre otros, sin encontrar indicios que permitan inferir que el presente registro fue solicitado en contravía del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional. Esta

⁴⁰ BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 294

⁴¹ Ibidem. Pág. 357

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

Dirección considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En efecto, los argumentos esgrimidos por parte de la sociedad opositora no permiten establecer que la sociedad solicitante haya realizado un acto desleal dentro del mercado colombiano a partir de la solicitud de registro de la marca objeto de estudio y con fines concurrenciales que eventualmente pueden tener como efecto la vulneración de la buena fe comercial fundados en la confundibilidad de las marcas objeto de confrontación en el mercado.

El material probatorio aportado sugiere que la marca fundamento de oposición ha sido efectivamente usada en el mercado, y que el representante legal de la sociedad opositora ha realizado acercamientos con los titulares de la marca objeto de análisis en el presente caso. Así mismo, afirma una presunta confusión trayendo a colación capturas de pantalla de una búsqueda en Google. Sin embargo, de las pruebas aportadas no es posible concluir de forma fehaciente que la marca solicitada este siendo usada para la presunta comisión de actos de competencia desleal, en los términos señalados anteriormente.

Nótese que la única conducta probada por la sociedad opositora es el uso de una marca en el mercado que puede ser similar a la suya, sin que se presentaran mas elementos de prueba que brindaran indicios sobre la materialización de una conducta desleal.

De igual forma, si bien la marca solicitada es susceptible de causar confusión con la marca previamente registrada, dicha confusión no es suficiente para establecer el presunto actuar desleal, por lo que corresponderá a un escenario diferente analizar si su uso en el mercado se realiza o realizará de una forma diferente, en tanto esta instancia no es la competente para analizar dicha situación, máxime si se tiene en cuenta que no hay evidencia de la ocurrencia de un acto ni la magnitud del mismo a fin de establecer la violación de la buena fe comercial.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurará un uso diferente del signo solicitado en registro o en caso de que la sociedad opositora considere que la solicitud se realizó de mala fe en aras de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, la sociedad opositora pueda acudir ante las instancias competentes.

Conclusión

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.

Sin embargo, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literal i), el artículo 136 literales f) y h) y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Negar la declaratoria de notoriedad del signo **INSOLVENCIA COLOMBIA** (nominativo) por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO 2. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **FINANZAS COLOMBIA**

Ref. Expediente N° SD2025/0038312

SAS

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la marca **INSOLVENTES SERVICIO LEGAL COLOMBIA** (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza⁴², solicitada por **ESTEBAN ZULUAGA ROJO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a **ESTEBAN ZULUAGA ROJO**, solicitante del registro y a **FINANZAS COLOMBIA SAS**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁴² **45:** Asesoramiento y asistencia legal en relación con asuntos financieros.