

Señores,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
Bogotá D.C

Referencia: Solicitud de negación y estudio oficioso
EXPEDIENTE NO. SD2025/0038603.
Marca: VENTURA
Clases: 18, 35.
Solicitante: DISTRIBUCIONES OFIR S.A.S
Opositores: CONFECCIONES AVENTURA S.A.

LAURA MORENO RESTREPO, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la ciudad de Medellín, obrando como apoderada especial de CONFECCIONES AVENTURA S.A., por virtud de poder especial a mi conferido, y que se adjunta con este escrito, me permito pronunciarme respecto del registro del signo VENTURA, presentado para ser registrada como marca en las clases 18 y 35, solicitud esta que fuera presentada por DISTRIBUCIONES OFIR S.A.S; presentada el 26 de abril de 2025 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nro. 1068 de 2025.

PETICIONES

1. Declarar que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irreregistrabilidad indicadas en este escrito.
2. Negar el registro como marca del signo VENTURA solicitado por DISTRIBUCIONES OFIR S.A.S.
3. Ordenar el archivo del expediente.

La anterior solicitud la hago en atención a la facultad oficiosa que tiene el despacho para efectuar la revisión de fondo de la solicitud y cotejar de manera oficiosa el signo solicitado con los que se encuentran en el registro de la Superintendencia, así como en aplicación del instructivo de marcas de la Superintendencia que indica en el numeral 5.4.1. lo siguiente:

“La administración tiene el deber de efectuar de manera oficiosa el examen de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones, a efectos de garantizar los derechos adquiridos de los titulares marcarios y proteger los derechos de los consumidores.”



Y para su cumplimiento dispone que:

El examinador deberá establecer si la solicitud se encuentra incurso en alguna de las causales de irreregistrabilidad absolutas previstas en la normatividad, esto es, el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y de encontrarla ajustada a alguna de estas causales proyectar la resolución de negación.

*Así mismo, deberá establecer si el signo solicitado se encuentra incurso en las causales relativas contenidas en el artículo 136, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, **su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.***

Para ello el examinador deberá realizar las siguientes búsquedas:

- Búsqueda de antecedentes marcarios fonéticos y figurativos en el aplicativo ACSEPTO.

- Búsqueda en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).

- Búsqueda en la web, verificando que las fuentes de consulta sean fiables.

- Tratándose de marcas tridimensionales, el examinador deberá además realizar una búsqueda en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) de solicitudes de registro de diseños industriales.

- Listado de marcas país protegidas en Colombia, que obra en el Registro de la Propiedad Industrial de la SIC.

- Listados de Indicaciones Geográficas Extranjeras y variedades vegetales.

Así mismo, el examinador deberá citar como fundamento de negación todas las marcas previamente registradas o solicitadas para registro que impidan el registro de la marca objeto de examen y realizar el análisis correspondiente. Revisar que no existan antecedentes que hayan sido cancelados por terceros y que estén en termino para ejercer el derecho preferente.

De esta forma con el mayor respeto me permito solicitar se dé aplicación al artículo 137 de la decisión 486 de la CAN que indica:

«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.»

Al respecto en la 267 IP DE 2022 señaló el Tribunal lo siguiente:

*“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. **Esta denegación procede de oficio y a pedido de parte.***

1.3. Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un



acto de competencia desleal, el registro ya otorgado en tales circunstancias puede constituir el vehículo de ejecución del acto de competencia desleal o el instrumento destinado para la perpetración, facilitación o consolidación del acto de competencia desleal, lo que en cualquier caso es algo que se debe evitar.”

Esta solicitud la fundamento en los siguientes hechos:

HECHOS

1. Mediante petitorio de fecha 24 de septiembre de 2023, radicada bajo expediente 13226931, la entidad a la que represento en esta actuación solicitó el registro de la marca mixta AVENTURA para identificar los siguientes productos: VESTUARIO PARA HOMBRE, MUJER, NIÑO Y BEBÉ, VESTIDOS, CAMISAS, CAMISETAS, SUÉTERES, LEGGINS, CHALECOS, CHAQUETAS, PANTALONES, JEANS, FALDAS, MEDIAS, GABARDINAS, IMPERMEABLES, BUFANDAS, CHALES, DELANTALES, CORREAS, TIRANTAS, GUANTES; ROPA DEPORTIVA, GORRAS, GORROS, SHORTS, SUDADERAS; ROPA DE DORMIR, LEVANTADORAS; VESTIDOS DE BAÑO, ROPA INTERIOR, BOTAS, ZAPATOS, ZAPATILLAS, SANDALIAS, PANTUFLAS, TENIS.



Mediante resolución 68619 de 19 de noviembre de 2014 fue concedido el registro de la marca aventura y el mismo se encuentra vigente hasta el día 19 de noviembre de 2034.

2. Mediante petitorio de fecha 19 de agosto de 2016, radicada bajo expediente SD2016/0010737, la entidad a la que represento en esta actuación solicitó el registro de la marca mixta AVENTURA para identificar los siguientes productos:



25: VESTUARIO PARA NIÑA Y BEBÉ, VESTIDOS, CAMISAS, CAMISETAS, SUÉTERES, LEGGINS, CHALECOS, CHAQUETAS, PANTALONES, JEANS, FALDAS, MEDIAS, GABARDINAS, IMPERMEABLES, BUFANDAS, CHALES, DELANTALES, CORREAS, TIRANTAS, GUANTES; ROPA DEPORTIVA, GORRAS, GORROS, SHORTS, SUDADERAS; ROPA DE DORMIR, LEVANTADORAS; VESTIDOS DE BAÑO, ROPA INTERIOR, BOTAS, ZAPATOS, ZAPATILLAS, SANDALIAS, PANTUFLAS, TENIS.

Siendo el signo solicitado el siguiente:

aventura

El día 5 de junio de 2017 se profirió resolución N° 32261 mediante la cual se concedió la marca AVENTURA (mixta) para la clase 25, decisión que fue confirmada mediante resolución N° 1694 proferida el 13 de marzo de 2019.

3. Que mediante resolución 65376 de 2016 fue además concedido el depósito de la enseña comercial para Establecimiento de comercio como tal, dedicado a la realización de las siguientes actividades: comercialización de: vestuario para niña y bebé, vestidos, camisas, camisetitas, suéteres, leggins, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, bufandas, chales, delantales, correas, tirantas, guantes; ropa, deportiva, gorras, gorros, shorts, sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis. Actividades comprendidas en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.





aventura

4. El día 26 de abril de 2025 se presentó la solicitud de registro de la marca denominada “VENTURA”, identificada bajo el radicado N° SD2025/0038603, y la cual se solicitó dentro de las clases 18 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo las cuales se pretenden amparar los siguientes productos

18: Sombrillas, paraguas.

35: Servicios de comercialización, compra, venta, importación y exportación de sombrillas y paraguas.

5. Dicha solicitud de registro marcario fue publicada el 29 de mayo de 2025 en la Gaceta 1068, para las clases 18 y 35 de la Clasificación Internacional Niza.
6. Como puede verse el signo solicitado VENTURA es confundible con la marca AVENTURA, la cual se solicitó el registro con anterioridad en la clase 25 por mi representada, razón por la cual se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal b del artículo 135 y en el literal a, b, del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como se indica en el siguiente apartado.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad;

...



“Artículo 136.- 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;

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

CONSIDERACIONES

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 dispone que se entenderá como “(...) marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y añade en ese mismo sentido que “Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.”

Por su parte en el artículo 135 la misma decisión, además de señalar que no pueden ser registrados como marca los signos que no cumplan los requisitos indicados en el artículo 134, trae un listado de aquellos signos que tampoco pueden ser registrados como marca, así:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) carezcan de distintividad;

Finalmente tenemos que el artículo 136 de la decisión consagra un listado de aquellos signos que no pueden ser registrados como marca por la posibilidad de afectar indebidamente los derechos de un tercero, en los siguientes términos:

Artículo 136.- 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;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

De acuerdo con los apartados señalados de las normas transcritas tenemos que según la decisión 486 para que un signo sea registrable como marca, el mismo debe ser susceptible de representación gráfica, debe ser distintivo, y no debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada 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, pues de serlo aún cuando sea susceptible de representación gráfica será irregistrable.

Por su parte el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 18-IP-98, se pronunció a cerca de los requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable en este sentido:

"El objeto de un signo marcario se proyecta en su capacidad para distinguir dentro del mercado los productos o servicios de una persona frente a los productos o servicios de otra.

El signo visiblemente exteriorizado a través de palabras, frases, gráficos o colores, no puede ser confundible con otro solicitado para registro o registrado con anterioridad, para evitar en el consumidor un error, consecuencia derivada de lo que la doctrina llama "el riesgo de confusión" o la "similitud confusionista".

(...)

La distintividad del signo hace posible que el consumidor identifique el origen empresarial y la calidad del bien, para que dentro de un proceso comparativo simple y superficial, pueda individualizarlo para las sucesivas adquisiciones de los mismos productos tomando como referencia el signo marcario que a ellos les distingue.

Un signo para que pueda ser registrado a más del aspecto exterior de la



visibilidad, debe ser novedoso o contener la novedad necesaria para que pueda diferenciarlos de otros, sin que novedad signifique que el signo no haya sido utilizado anteriormente, sino más bien que se encuentre, al momento de solicitarse, disponible para registro, y que dentro de esta novedad difiera de los signos que son utilizados por los competidores para designar los mismos productos.

(...)” –Subrayas y negritas fuera del texto-

Ya desde el año 98 el Tribunal en vigencia de la decisión 344 se había pronunciado sobre la necesidad de cumplimiento de este requisito, refiriéndose a la fuerza distintiva en el signo necesaria para su registro, así:

18-IP-98:

1. **REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE**

El objeto de un signo marcario se proyecta en su capacidad para distinguir dentro del mercado los productos o servicios de una persona frente a los productos o servicios de otra.

El signo visiblemente exteriorizado a través de palabras, frases, gráficos o colores, no puede ser confundible con otro solicitado para registro o registrado con anterioridad, para evitar en el consumidor un error, consecuencia derivada de lo que la doctrina llama "el riesgo de confusión" o la "similitud confusionista".

El signo que no tenga esta capacidad intrínseca o esta fuerza distintiva propia, para diferenciarse o identificarse entre otros signos o entre los signos y los productos o servicios que ampare, -según la Decisión 85, de la misma clase-, no cumpliría con la función esencial que la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal ha asignado a la marca: la distintividad.

La distintividad del signo hace posible que el consumidor identifique el origen empresarial y la calidad del bien, para que dentro de un proceso comparativo simple y superficial, pueda individualizarlo para las sucesivas adquisiciones de los mismos productos tomando como referencia el signo marcario que a ellos les distingue.

Un signo para que pueda ser registrado a más del aspecto exterior de la visibilidad, debe ser novedoso o contener la novedad necesaria para que pueda diferenciarlos de otros, sin que novedad signifique que el signo no haya sido utilizado anteriormente, sino más bien que se encuentre, al momento de solicitarse,



disponible para registro, y que dentro de esta novedad difiera de los signos que son utilizados por los competidores para designar los mismos productos.

De lo transcrito se tienen entonces que, como los signos marcarios cumplen una función en el mercado de permitir la diferenciación de bienes y servicios que ofrecen diferentes productores concurrentes en el mismo, resulta necesario que el signo exteriorizado tenga un grado de distinción tal que no genere confusión en el consumidor al momento de hacer su elección con otro producto o servicio, ni con otro empresario, es decir, debe caracterizarse porque al realizarse la elección de consumo sobre el bien o servicio identificado con determinada marca, éste corresponda al origen empresarial y las características esperados y no con los propios de un mismo producto o servicio identificado con una marca similar, a fin de evitar cualquier grado de confusión sea ella directa o incluso indirecta.

De lo transcrito se tienen entonces que, como los signos marcarios cumplen una función en el mercado de permitir la diferenciación de bienes y servicios que ofrecen diferentes productores concurrentes en el mismo, resulta necesario que el signo exteriorizado tenga un grado de distinción tal que no genere confusión en el consumidor al momento de hacer su elección con otro producto, es decir, debe caracterizarse porque al realizarse la elección de consumo sobre el bien identificado con determinada marca, éste corresponda al origen empresarial y las características esperados y no con los de un mismo producto identificado con una marca similar, en tal virtud los signos marcarios deben cumplir con el rasgo de ser novedosos, lo que está determinado por su capacidad distinción respecto de las marcas que utilicen sus competidores en el mercado para individualizar productos de la misma naturaleza.

La decisión 486 en el artículo 136 consagra la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o a un nombre comercial protegido por el riesgo de confusión que pueden generar.

“En este sentido, ha dicho el Tribunal Andino, que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral de la Administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, el cual puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza. De tal forma que, en este caso, es necesario diferenciar en principio los términos “semejanza” e “identidad”; ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes y otros diferenciadores lo que puede provocar la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, lo que se



presupone es el encontrarse ante los mismos, sin diferencia alguna.”¹

En aplicación de lo anterior procederé a continuación a realizar el cotejo entre los signos a fin de evidenciar que el solicitado se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad.

Cotejo de los signos enfrentados

Como quiera que en este proceso nos encontramos en presencia de un enfrentamiento entre signos mixtos, es a ese carácter mixto al que debe atender el cotejo marcario necesario para determinar la semejanza o identidad que se presenta entre los signos con el fin de concluir, como en efecto se concluye en este caso, que nos encontramos en presencia de un gran e inevitable riesgo de confusión.

a) El signo solicitado Carece de distintividad Causal de irregistrabilidad Art. 135 literal b.

Veamos como este primer elemento o causal de irregistrabilidad que es la falta de distintividad se configura en el presente asunto, los signos enfrentados son los siguientes:



La sola impresión en conjunto de los signos objeto de enfrentamiento hace evidente la falta de distintividad del signo que se pretende registrar, pues el que se pretende a registro mas recientemente resulta ser confundible con la marca previamente solicitada a registrar por mi mandante, siendo notoria la falta en este de elementos que le permitan diferenciarse del signo de mi mandante, pues como puede verse reproduce íntegramente el signo de mi representada siendo en el signo solicitado VENTURA la parte predominante la palabra AVENTURA.

¹ Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial 95-IP-2000.



Vistos los signos objeto de cotejo, vale la pena tener en cuenta, lo dicho por el Tribunal Andino respecto de esta causal ABSOLUTA de irregistrabilidad:

23-IP-2013:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe



confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (...)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).”

El Tribunal Andino de Justicia, responsable de la Interpretación con autoridad de las normas andinas, ya en el Proceso 16-IP-2012 respecto de la necesidad de cumplimiento de este requisitos señaló lo siguiente:

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

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado.” (Negrillas y subrayas fuera del texto)

La marca VENTURA no puede considerarse distintiva respecto de la previamente registrada AVENTURA por las siguientes razones jurídicas y conceptuales, fundamentadas en la legislación marcaria colombiana y en criterios doctrinales y jurisprudenciales:

La marca VENTURA reproduce íntegramente la marca anterior AVENTURA, la cual constituye el elemento predominante de la nueva solicitud. En derecho marcario, el elemento predominante, además el cual se reproduce casi en su totalidad salvo por la letra inicial A, suele tener una alta fuerza distintiva y es determinante para el análisis de confundibilidad.

La palabra AVENTURA es la parte que capta primero la atención del consumidor, y en la palabra VENTURA no se le añade un carácter distintivo al eliminar la letra A como la primera letra de la palabra, por lo cual carece de suficiente capacidad diferenciadora.

Atendiendo a esto, la incorporación de la marca AVENTURA dentro de VENTURA genera



un riesgo de confusión:

- Confusión directa, por la similitud visual, fonética y conceptual entre ambos signos distintivos.
- Confusión indirecta, por la posible asociación o creencia de que ambas marcas tienen un mismo origen empresarial, especialmente si identifican productos o servicios relacionados, como lo es en este caso, pues existe conexidad entre las clases que pretenden ser registradas bajo el signo al que nos oponemos y el signo registrado.

Así pues, permitir el registro del signo distintivo VENTURA podría:

1. Diluir la fuerza distintiva de la marca AVENTURA, la cual ya se encuentra registrada.
2. Permitir el aprovechamiento injusto de su reputación o reconocimiento previo si la marca AVENTURA ya está posicionada en el mercado.

Para evidenciar en mayor medida la configuración de esta causal Absoluta de irreregistrabilidad a continuación se pasará a evidenciar la configuración de las causales de irreregistrabilidad del artículo 136 de la decisión 486, procediendo a efectuar el cotejo marcario en aplicación de las reglas fijadas por el Tribunal Andino de Justicia.

b) El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irreregistrabilidad del Art. 136 literal a y b

La decisión 486 en el artículo 136 consagra la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, por el riesgo de confusión que pueden generar.

“En este sentido, ha dicho el Tribunal Andino, que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral de la Administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, el cual puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza. De tal forma que, en este caso, es necesario diferenciar en principio los términos “semejanza” e “identidad”; ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes y otros diferenciadores lo que puede provocar la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, lo que se presupone es el encontrarse ante



los mismos, sin diferencia alguna.”²

Como quiera que en este proceso nos encontramos en presencia de un enfrentamiento entre signos mixtos, por lo cual se debe determinar a cuál de los elementos del signo se debe atender con el fin de atender el cotejo marcario necesario para determinar la semejanza o identidad que se presenta entre los signos con el fin de concluir, como en efecto se concluye en este caso, que nos encontramos en presencia de un gran e inevitable riesgo de confusión.

Comparación entre marcas mixta.

Puesto que los signos enfrentados son mixtos es importante seguir las directrices que el Tribunal Andino ha fijado para el cotejo de éstos:

PROCESO 172 IP- 2021

3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.¹⁸

3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial¹¹⁹, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas en el párrafo 2.3. Literal a) de la presente Interpretación Prejudicial.

3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con

² Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial 95-IP-2000.



el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PRODUCTOS EL CARIBE EL DE TODA LA VIDA (mixto) y la marca registrada CARIBE (denominativa).

En la misma decisión señala el Tribunal la forma en que debe hacerse el cotejo de los elementos denominativos así:

“2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente⁷:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

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 diccionario⁹. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁰

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 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 mercado.”



De lo transcrito hasta aquí tenemos entonces que tratándose del cotejo entre signos mixtos se hace necesario en primer lugar identificar si el elemento que prima en ellos es el gráfico o el denominativo y siendo el segundo el que prima, paso seguido, se debe identificar si en la parte denominativa tienen elementos compuestos y de ser así habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, aplicados estos criterios al objeto de esta oposición tenemos lo siguiente:

1. Análisis en conjunto:

Del signo solicitado: VENTURA

Del signo registrado opositor: AVENTURA.



aventura

Como se puede ver con claridad el elemento prevaleciente en los signos enfrentados es el elemento denominativo, así entonces teniendo en cuenta que el elemento predominante es el denominativo pasaremos, como lo indica el Tribunal a revisar si los signos enfrentados cuentan con elementos compuestos, con el fin de analizar la relevancia y distintividad de los elementos que los conforman así.

2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema:

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 diccionario⁹. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁰

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 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.

En ambos signos encontramos que se encuentran comprendidos por el mismo LEXEMA VENTURA

AVENTURA VS VENTURA

- Tanto en el signo solicitado como en el previamente registrado por mi representada el elemento predominante y que generará mayor recordación en la mente de los consumidores por ser la única palabra es precisamente la palabra reproducida por el solicitante, la cual es la expresión VENTURA, que únicamente dista del signo distintivo registrado por mi mandante por la ausencia de la letra A al inicio de la palabra, pero que se reproduce en su totalidad.
- Ambos signos se corresponden a una única palabra de forma que no existen elementos diferenciadores, siendo entonces un factor coincidente en ambos signos se aumenta el riesgo de confusión entre ellos.
- No se trata de palabras genéricas o descriptivas o de uso común que deban ser excluidas.

Así entonces y en aplicación de estas reglas fijadas por el Tribunal respecto de los elementos denominativos compuestos resulta evidente el riesgo de confusión y el carácter irregistrable del signo solicitado, sin perjuicio de lo que se indicará a continuación.

3. Sílabas tónicas

(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.

Las marcas AVENTURA y VENTURA comparten la misma sílaba tónica, lo cual refuerza la similitud fonética entre ambas.

AVENTURA es una palabra con 4 sílabas, y en ella la sílaba tónica resulta ser TU (A-VEN-TU-RA).

Por otro lado, VENTURA es una palabra con 3 sílabas, y en ella la sílaba tónica resulta ser también TU, pues se trata de una palabra grave (VEN-TU-RA).



Jurídicamente es bastante relevante la plena coincidencia en la sílaba tónica, pues ello agrava el riesgo de confundibilidad entre signos, ya que:

La sílaba tónica es la que recibe mayor énfasis al pronunciar una palabra. Al compartir el mismo sonido acentuado, las marcas generan una impresión auditiva muy similar. Esta coincidencia puede llevar a que el consumidor no perciba con claridad la diferencia entre ambas marcas, especialmente en contextos de comunicación oral (como recomendaciones, llamadas telefónicas, anuncios radiales, etc.).

3. Orden de las vocales

Continuando con las reglas fijadas por el Honorable Tribunal Andino y evidenciada como está la falta de distintividad del signo solicitado continuaré con el cotejo marcario, no sin antes citar para mayor claridad las reglas fijadas para estos efectos:

(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.

En el caso concreto se tiene que:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. MARCA REGISTRADA: | AVENTURA. |
| 2. MARCA SOLICITADA: | VENTURA. |

Como puede verse la ubicación de las vocales coincidentes es la misma en los signos enfrentados lo que hace que sea más evidente el riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

4. Elemento que impacta:

Del signo solicitado: VENTURA



Del signo solicitado opositor: AVENTURA

aventura



Como se puede ver con claridad el elemento prevaleciente en los signos enfrentados es el elemento denominativo y arbitrario VENTURA.

Al mirar la impresión en conjunto de la totalidad de los elementos que integran cada una de las marcas es posible afirmar que estamos en presencia de marcas absolutamente confundibles, ya que luego de hacer una revisión sucesiva de las marcas es posible concluir que el consumidor medio queda con la impresión de tratarse de un mismo signo o por lo menos de un mismo origen empresarial ya que ambos signos evocan la misma idea que no es otra que AVENTURA (por la similitud casi exacta entre AVENTURA y VENTURA), al contener este mismo elemento predominante se hace más que evidente el riesgo de confusión.

Las reglas además señalan que deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario, en este caso es fácil determinar las semejanzas entre las dos marcas dado que como ya lo he señalado en repetidas ocasiones a lo largo de este escrito ambas marcas cuentan con el mismo elemento predominante que no es otro que la palabra VENTURA y a pesar de tratarse de signos mixtos en ambos predomina el componente nominativo lo que hace más evidente aún y más grave el riesgo de confusión entre los signos derivada de esta semejanza.

De las semejanzas de los signos:

Continuando con las reglas fijadas por el Honorable Tribunal Andino y evidenciada como está la falta de distintividad del signo solicitado, continuaré con el cotejo marcario, no sin antes citar para mayor claridad las reglas fijadas para estos efectos (en múltiples pronunciamientos del mismo Tribunal):

“En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaría y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo,



deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además se recomienda al



consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.”

1. Similitud ortográfica

La similitud ortográfica entre VENTURA y AVENTURA se presenta de forma evidente, en tanto existe una coincidencia sustancial de letras en los segmentos a comparar. Específicamente:

- Ambas palabras comparten exactamente las mismas letras en el orden "VENTURA", que corresponde a 7 de los 8 caracteres que conforman la palabra AVENTURA.
- La única diferencia entre ambas expresiones es la letra inicial "A" en AVENTURA, lo cual no modifica la raíz principal de la palabra ni impide la asociación visual y fonética con VENTURA.
- Esta coincidencia en la secuencia de letras, en el orden y en la longitud de los términos, aumenta de manera significativa el riesgo de confusión, especialmente cuando son observadas de manera rápida o superficial, como ocurre en contextos publicitarios, comerciales o de identificación de marcas.

Asimismo, el hecho de que ambas palabras compartan la misma terminación "-VENTURA", que en sí misma puede ser interpretada como una raíz conceptual o semántica vinculada al azar, al destino o a la experiencia, refuerza aún más la posibilidad de asociación o evocación errónea entre los signos.

2. Similitud fonética

La similitud fonética entre VENTURA y AVENTURA es alta, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. Sonido similar al ser pronunciadas:
Ambas expresiones comparten la misma secuencia de sílabas finales: -VEN-TU-RA. De hecho, "VENTURA" está contenida íntegramente dentro de "AVENTURA", lo que genera una coincidencia plena en la estructura sonora de la mayor parte del signo.
2. Identidad en la sílaba tónica:
En ambas palabras, la sílaba tónica es "TU", lo que refuerza la impresión auditiva similar para el oyente, ya que la acentuación recae en el mismo punto fonético.



3. Coincidencia en la raíz y terminación:
Tanto fonética como gráficamente, las palabras comparten la raíz **-VENTURA**, que tiene una carga conceptual y sonora fuerte. Esta raíz común es la que más resalta al ser escuchada, especialmente en contextos de consumo, publicidad o comunicación oral.
4. Percepción del consumidor:
Desde la perspectiva del consumidor medio, que no analiza las palabras de forma detallada sino que se guía por impresiones auditivas generales, es muy probable que la pronunciación de ambas expresiones pueda inducir a confusión. La inclusión de la vocal "A" inicial en **AVENTURA** no es suficiente para marcar una diferencia clara cuando se pronuncian, dado que es una vocal átona que no altera la acentuación ni el ritmo predominante de la palabra.

3. Similitud ideológica

La similitud ideológica entre **VENTURA** y **AVENTURA** es significativa, ya que ambas expresiones evocan ideas relacionadas con el azar, la suerte, lo inesperado o el destino, compartiendo un mismo campo semántico y conceptual. En particular:

1. Origen etimológico común:
Ambas palabras provienen del latín "*ventura*", participio futuro del verbo "*venire*", que significa "lo que ha de venir". En ese sentido, "*ventura*" por sí sola puede significar suerte o destino, mientras que "*aventura*" remite a una situación inesperada, riesgosa o fuera de lo común, pero que también implica incertidumbre respecto a lo que está por venir.
2. Contenido conceptual semejante:
 - **VENTURA** evoca ideas como suerte, fortuna, destino o acontecimiento futuro.
 - **AVENTURA**, aunque con un matiz de acción o riesgo, también refiere a sucesos imprevistos, inciertos o afortunados.

Así, ambas comparten el concepto de algo que ocurre con un grado de incertidumbre, sorpresa o suerte. Esta cercanía ideológica afecta la capacidad del consumidor para diferenciar los signos, pues ambos podrían ser asociados a experiencias similares (viajes, retos, juegos, emociones, etc.).

3. Evocación comercial común:
En un entorno de mercado, especialmente en sectores como el turismo, el entretenimiento, los juegos o los productos experienciales, ambas expresiones podrían asociarse con promesas similares: emoción, descubrimiento, cambio,



riesgo o fortuna. Esta semejanza conceptual limita el poder distintivo de cada signo frente al otro y puede generar confusión en el público objetivo.

Aplicación de las reglas de cotejo doctrinal:

Impresión de conjunto:

El signo VENTURA no produce una impresión suficientemente distinta de la marca registrada AVENTURA. Al analizar los signos en su conjunto, sin fraccionarlos, se observa que la incorporación total del signo anterior en el nuevo mantiene una unidad gráfica y fonética que genera confundibilidad.

Cotejo sucesivo:

El consumidor no compara simultáneamente las marcas, sino que las recuerda y asocia por su impresión general. En este contexto, un consumidor medio, expuesto primero a la palabra AVENTURA y luego a la palabra VENTURA, puede razonablemente pensar que se trata de la misma marca o de productos relacionados.

Importancia de las semejanzas sobre las diferencias:

En este caso, la exactitud en el sufijo “VENTURA” tiene mayor peso que la diferencia marginal que introduce el prefijo “A”, el cual no elimina la percepción de similitud. La jurisprudencia andina ha sido clara en que la inclusión total de un signo anterior dentro de uno posterior suele ser suficiente para impedir el registro del nuevo signo.

Perspectiva del consumidor presunto:

Finalmente, al apreciar ambas marcas se hace necesario colocarse en el lugar del consumidor. Considerando que el análisis debe hacerse desde la perspectiva de un consumidor medio, sin conocimientos especializados y con una atención limitada, es razonable concluir que existe un riesgo real de confusión o asociación empresarial entre ambos signos, pues este debe hacerse tomando en cuenta los productos de cada una de las marcas así:

La marca AVENTURA, de mi representada, ampara para la clase 25 los siguientes bienes:

25: VESTUARIO PARA NIÑA Y BEBÉ, VESTIDOS, CAMISAS, CAMISETAS, SUÉTERES, LEGGINS, CHALECOS, CHAQUETAS, PANTALONES, JEANS, FALDAS, MEDIAS, GABARDINAS, IMPERMEABLES, BUFANDAS, CHALES, DELANTALES, CORREAS, TIRANTAS, GUANTES; ROPA DEPORTIVA, GORRAS, GORROS, SHORTS, SUDADERAS; ROPA DE DORMIR, LEVANTADORAS; VESTIDOS DE BAÑO, ROPA INTERIOR, BOTAS, ZAPATOS, ZAPATILLAS, SANDALIAS, PANTUFLAS, TENIS.



Mientras que el signo solicitado VENTURA pretende amparar en las clases 18 y 35 los siguiente bienes y servicios:

18: Sombrillas, paraguas.

35: Servicios de comercialización, compra, venta, importación y exportación de sombrillas y paraguas.

A. Clase 18:

Si bien el signo registrado no pretende proteger productos identificados en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, los productos contenidos en esta y expresados por el solicitante son complementarios y además guardan conexidad con los productos ofrecidos por la marca registrada de mi mandante, la cual se encuentra registrada en la clase 25.

La conexidad competitiva entre los productos sombrillas y paraguas y el vestuario se fundamenta en el hecho de que todos ellos cumplen una función complementaria en la protección personal frente a condiciones climáticas (sol, lluvia, viento), además de ser productos frecuentemente comercializados dentro de los mismos canales de distribución y dirigidos a un público objetivo común.

En primer lugar, tanto las sombrillas como los paraguas se utilizan con frecuencia para proteger al cuerpo del clima, al igual que ocurre con diversas prendas de vestir como chaquetas, impermeables, gabardinas, sombreros, entre otros. Esta coincidencia funcional implica que, aunque no sean sustitutivos, sí son bienes relacionados o complementarios, y suelen ser adquiridos, promocionados y utilizados de manera conjunta, especialmente en temporadas o regiones lluviosas o soleadas.

En segundo lugar, desde una perspectiva comercial, es común que estos productos se ofrezcan en los mismos establecimientos de venta al por menor, tales como almacenes de ropa, tiendas por departamento o plataformas de comercio electrónico de moda y accesorios. Esto significa que compiten por la atención del consumidor dentro del mismo entorno comercial, lo cual genera una interferencia de signos cuando se emplean marcas similares o ideológicamente cercanas para distinguirlos.

Finalmente, en cuanto al destinatario final, los sombrillas, paraguas y vestuario se dirigen al mismo consumidor general, sin requerimientos técnicos o industriales específicos, lo cual refuerza la idea de que existe una relación de conexidad competitiva relevante a efectos marcarios.



Tal cómo lo indica el Tribunal Andino en Interpretación Prejudicial proferida en el marco del Proceso 305-IP-2015:

“69. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad” (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C N°. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA, citado en la providencia de referencia).

B. Clases 25 (AVENTURA) y 35 (VENTURA)

La conexidad competitiva entre los productos de vestuario y calzado y los servicios de comercialización, compra, venta, importación y exportación de sombrillas y paraguas se configura a partir de varios factores que generan una relación económica y de mercado relevante desde el punto de vista marcario:

1. Coincidencia en el destino y uso final de los productos: Los bienes objeto de los servicios (sombrillas y paraguas) y los productos (vestuario y calzado) están orientados a la protección y uso personal, con un claro componente funcional y estético, y se dirigen al mismo tipo de consumidor final, generalmente el público general.
2. Coincidencia en los canales de comercialización: Es frecuente que empresas que prestan servicios de comercialización e importación de accesorios como sombrillas y paraguas también ofrezcan productos de moda como ropa y calzado, o estén integradas vertical u horizontalmente con distribuidores de estos. En plataformas de venta al por mayor, retail o comercio electrónico, es habitual encontrar catálogos integrados que agrupan todos estos artículos como parte de una oferta de moda o accesorios personales. Esta práctica de mercado genera proximidad comercial entre los productos y los servicios asociados.
3. Intercambiabilidad de la oferta empresarial: Desde la perspectiva empresarial, una empresa dedicada a la comercialización e importación de sombrillas y paraguas puede fácilmente ampliar su portafolio hacia la ropa o el calzado, y viceversa, debido a la afinidad logística, operativa y de públicos. Esta posibilidad de diversificación natural refuerza el riesgo de asociación



indebida o confusión por parte del consumidor si los signos distintivos que identifican estas actividades son similares.

4. Relación complementaria en el comportamiento del consumidor: Desde el punto de vista del consumidor, existe una asociación funcional y estética entre vestuario, calzado y accesorios como sombrillas y paraguas, los cuales suelen ser comprados, combinados y utilizados de manera conjunta, especialmente en relación con estaciones o condiciones climáticas particulares. Por ello, una marca asociada a los servicios de comercialización de paraguas podría evocar fácilmente en el consumidor una línea de vestuario o calzado, y viceversa.

Criterios adicionales de conexidad competitiva

Mediante interpretación prejudicial 100-IP –“2018 fueron fijados los nuevos criterios que deben ser tenidos en cuenta a fin de determinar si se presenta conexidad competitiva siendo lo siguiente lo indicado por el Tribunal:

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Se alegó que existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, lo cual -sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos- dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.19

3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.^{2º}

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o



servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

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

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. 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 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.

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

En el presente asunto resulta evidente la existencia de conexidad competitiva pues a falta de uno se presentan dos de los tres criterios fijados por el tribunal así:

a) Complementariedad

En este caso se evidencia que los productos que ambas marcas pretenden ofertar son complementarios, en la medida en que los paraguas y sombrillas pueden ser complementarios de la ropa, zapatos y sombreros, pues incluso los paraguas y sombrillas son ofertados muchas veces como accesorios complementarios a conjuntos de ropa en almacenes de ropa, combinándolos incluso con estampados similares a las prendas ofrecidas.

Conclusión: La relación funcional entre estos productos configura un claro caso de complementariedad, que da lugar a conexión.

b) Razonabilidad (misma fuente empresarial)

El consumidor medio puede considerar razonable que los productos protegidos por AVENTURA y VENTURA provienen del mismo empresario, debido a:

1. La práctica común del mercado: empresas comercializadoras de ropa también comercializan en la mayoría de casos sombrillas y paraguas como complemento de conjunto de ropa o accesorios para verano e invierno.

Ejemplos típicos: grandes marcas del sector como Falabella, Lili Pink, Thermos, diversifican sus ofertas y complementan sus productos ofrecidos con elementos como sombrillas y paraguas que le hacen juego a distintas prendas de ropa.

Además, se resalta que VENTURA pretende proteger servicios de comercialización y



distribución en clase 35, lo que refuerza la razonabilidad de pensar que opera sobre una gama de sombrillas y paraguas no solo para uso industrial, sino también para usos personales, cómo lo podría ser en una productora y comercializadora de ropa.

Conclusión: El consumidor puede fácilmente asumir que ambos signos identifican productos de un mismo origen empresarial, reforzando el riesgo de asociación.

Por todo lo indicado concluimos que no debe ser concedido el registro de la marca solicitante, en atención al riesgo de hacer incurrir en error al consumidor por la configuración del riesgo de confusión, directa indirecta y asociación, ya explicados, encontrándose incluso incurso en las causales de IRREGISTRABILIDAD indicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones: Literales b y f del Artículo 135 y literal a del Artículo 136.
2. Decretos 2591/2000 y Decreto 210/2001
3. Código General del Proceso.
4. Normas y Jurisprudencia concordante con la materia.

INTERÉS LEGÍTIMO

Que la sociedad CONFECCIONES AVENTURA S.A, quien me confirió poder para presentar esta oposición, es quien ha hecho el uso comercias en Colombia y además es titular de la marca registrada AVENTURA desde el 5 de junio de 2017, lo cual la habilita para presentar la oposición contra la solicitud de registro marcario de la marca VENTURA, de conformidad con lo ya expuesto respecto lo dicho por el Tribunal Andino en Interpretación Prejudicial dictada en el marco del proceso 127-IP-2006.

El sistema de protección de signos marcarios en Colombia es de carácter atributivo, esto es, con ocasión del registro de marca se adquieren derechos sobre formas o expresiones que sirvan para identificar bienes o servicios en el mercado. De la titularidad del registro surgen diversas facultades para su beneficiario, las cuales han sido recopiladas por el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 066-IP-2001:

“La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario:





La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre le mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.

La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.

El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de la concesión por parte de la Oficina Nacional competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.”

NOTIFICACIONES

Las recibiré en su despacho, en mi dirección: Cra 36 a No. 20 sur 65 y en el correo contacto@lauramoreno.co

Del señor Jefe,

LAURA MORENO RESTREPO

C.C. 43.260.344

T.P. 120.682 del C.S. de la J.



Señores
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá D.C.

ALEJANDRO PULIDO , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.623.472, actuando como Representante Legal de la sociedad CONFECCIONES AVENTURA S.A., con domicilio principal EN Medellín, identificada con el Nit. 890934666, por medio del presente escrito otorgo poder especial, amplio y suficiente a la doctora LAURA MORENO RESTREPO, abogada en ejercicio, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada como aparece al pie de su correspondiente firma, para que inicie, continúe y lleve a terminación proceso GUBERNATIVO de oposición a la siguiente solicitud:

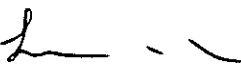
- ☐ **Marca:** VENTURA (mixta).
- ☐ **Clase:** 18, 35.
- ☐ **Número de solicitud:** SD2025/0038603.

Mi apoderada queda facultada para contestar oposiciones, interponer recursos, oponerse a registros similares, recibir, desistir, transigir, sustituir y reasumir este poder y con todas las facultades inherentes al ejercicio del poder otorgado.

Otorga,


ALEJANDRO PULIDO
C.C 71.623.472

Acepto el poder:


LAURA MORENO RESTREPO.
T. P. 120.682 del C. S. J.
C. C. 43.260.344