

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58475

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

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 16 de enero de 2025, las señoras **Valeria Alexandra Charris Salcedo, Sandry Liliana Salcedo Gomez y Andrea Sofia Charris Salcedo**, solicitó el registro de la Marca **ÓPALI (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061 del 17 de marzo de 2025, la sociedad **Grupo Colgram S.A.**, presentó oposición con fundamento en la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“La marca previamente registrada con fundamento en la cual se presenta la oposición por parte de la sociedad GRUPO COLGRAM S.A. es la marca OPALINE.

Ambas expresiones, OPALINE y ÓPALI amparan el mismo tipo de productos, en ambos casos comprendidos en la misma CLASE 25 de la clasificación internacional.

Al observar la forma de las expresiones en cuestión, se encuentran un número de semejanzas que impiden la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado al cual están destinadas.

A simple vista, de manera desprevenida, se pueden establecer las grandes semejanzas e identidad que existe entre estas dos expresiones OPALINE y ÓPALI ya que comparten dos de las tres sílabas de forma idéntica, tienen las mismas cinco letras en la misma secuencia tanto desde el punto de vista de las consonantes como de las vocales, la sílaba tónica es exactamente la misma como se ve a continuación:

PRIMERA SILABA	SEGUNDA SILABA	TERCERA SILABA
<u>O</u>	<u>PA</u>	<u>LI</u> NE
<u>Ó</u>	<u>PA</u>	<u>LI</u>

Las expresiones comparadas apreciadas en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, presentan similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de inducir en riesgo de confusión o de asociación al consumidor, pues el signo solicitado ÓPALI reproduce de forma idéntica cinco de las letras, diferenciándose apenas en la exclusión de unas letras NE al final de su conformación, lo cual no aporta diferencia alguna, y por el contrario genera que el consumidor al escuchar y pronunciar los signos los perciba de forma totalmente similar, resultando imperceptibles las pequeñas diferencias existentes entre ellos, pues resultan de mucho más impacto y se retienen mucho más en la memoria la reproducción de los grafemas coincidentes entre ellos.

¹ 25: Ropa*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.



Ref. Expediente N° SD2025/0002896

Si no hay similitud, semejanza o identidad entre estas dos expresiones que comparten todas las características antes referidas, pues se vuelve imposible colegir similitud o identidad entre dos signos distintivos.

Las expresiones comparadas, OPALINE vs. ÓPALI carecen de elementos propios que las diferencien y las individualicen, por lo que resulta obvia y evidente la existencia de semejanzas entre los signos.

De acuerdo con lo anterior las marcas enfrentadas son en extremo parecidas, lo que de por sí es suficiente para entrar a negar aquella que es posterior, lo cual no requiere de un mayor análisis.

Es muy importante hacer énfasis en el hecho de que entre más similitud presenten los signos, desde el punto de vista gráfico, visual, ortográfico, conceptual y fonético, como en el presente caso, más riguroso tendrá que ser el análisis acerca de la relación existente entre los productos amparados por cada uno de ellos, como lo veremos en el siguiente punto.

El análisis de similitud entre signos distintivos debe realizarse sobre la base de los criterios ortográfico, fonético y conceptual, bastando con que la similitud se presente desde una de estas perspectivas, para determinar el riesgo de confusión, y por tanto la imposibilidad de las marcas para coexistir.

Un signo no puede ser objeto de registro si es confundible con otro ya registrado o protegido, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado.

Tal y como lo ha dicho el Tribunal, no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En este caso es evidente la posibilidad de confusión, por lo que deberá negarse el registro de la marca ÓPALI en la CLASE 25 a nombre de las señoras VALERIA ALEXANDRA CHARRIS SALCEDO, SANDRY LILIANA SALCEDO GOMEZ y ANDREA SOFIA CHARRIS SALCEDO.

Una marca confundible con otro signo distintivo carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad y por lo tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro, ya que ésta engaña.

(...)

Como se puede apreciar, las consonantes que se utilizan en la conformación de ambas expresiones, son exactamente idénticas P-L y se encuentran ubicadas en el mismo orden. En lo que concierne a las vocales que se utilizan en la conformación de ambas expresiones, son idénticas, a saber, O-A-I vs. O-A-I y se encuentran ubicadas en el mismo orden.

En consecuencia, las marcas en conflicto tienen similitudes evidentes desde el punto de vista ortográfico y estructural, que resultan ser de mayor relevancia que las diferencias que se puedan detectar. Las similitudes mencionadas, generan un impacto totalmente determinante en el plano visual, pues lo cierto es que la marca a cuyo registro me opongo reproduce en el mismo orden la totalidad de los elementos

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

que forman parte de la marca sobre la cual versa un mejor derecho.

Desde el punto de vista fonético, visto lo anterior, y atendiendo la organización estructural de los signos en conflicto, vemos como las marcas enfrentadas presentan similitudes derivadas de su pronunciación sucesiva, por cuanto emiten un sonido exactamente igual, difícil de distinguir por el consumidor en el momento de adquirir el producto, generándose un perjuicio directo para él.

La pronunciación sucesiva de las palabras es muy similar y no permite diferenciarlas de donde resulta imposible deducir diferenciación desde el punto de vista fonético. Como ya se dijo, las marcas comparadas tienen la misma longitud, contienen consonantes y vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, de lo cual puede concluirse su semejanza. Este hecho hace que fonéticamente hablando, las expresiones emiten un sonido idéntico difícil de diferenciar si se tiene en cuenta adicionalmente las consonantes de las que van acompañadas cada una de ellas.

En este caso, los signos enfrentados tienen en su conformación las mismas letras por lo que la posibilidad de confusión es muy alta.

De acuerdo con lo anterior, generándose identidad desde estos dos puntos de vista, fonético y visual, ya se configura el primer elemento de los dos que se requieren para determinar que la marca está incurso en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por lo cual no puede acceder al registro, ya que es suficiente con que la similitud se dé desde una de estas perspectivas, lo cual se ve agravado por el hecho de que amparan productos idénticos como se ve a continuación.

(...)

De la simple enunciación de los productos amparados por las marcas en conflicto, se colige que ambas están destinadas a proteger productos iguales, ROPA; PRENDAS DE VESTIR, CALZADO lo cual unido a gran identidad nominativa que presentan las expresiones OPALINE vs. ÓPALI, genera como consecuencia su imposibilidad de coexistencia en el mercado.

Lo anterior se debe a que el consumidor no podrá diferenciar claramente el origen de uno u otro producto, o lo que es lo mismo su origen empresarial.

Sin duda hay un alto riesgo de confusión y el consumidor no los va a poder diferenciar y tener claridad sobre el origen empresarial de cada uno de ellos.

Es decir, se genera la denominada confusión indirecta y por lo tanto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado se va a generar riesgo de asociación o confusión con la marca base de la oposición, en otras palabras, va a haber perjuicio para los consumidores y se va a afectar el derecho de exclusiva de terceros.

Con lo anterior, se configura el segundo de los supuestos previstos por la causal de irregistrabilidad invocada, y por lo tanto se deba negar la marca, esto es, las marcas son totalmente idénticas, además de que amparan productos iguales, razón por la cual no podrán coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión al consumidor.

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

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

Si esta posibilidad existe la oficina nacional competente debe rechazar la solicitud sin que sea necesaria la certeza de la asociación.

Esta confusión, que se ha denominado como indirecta, engaña al consumidor pues el comprador cree que el producto que desea tiene un origen que en realidad no tiene.

La asociación se produce cuando la realidad vivida trae a la mente otra realidad concebida, diferente de la primera pero que viene representada mentalmente en unión o en vinculación con ella.

Al respecto y aplicando lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia en casos similares, es necesario el rechazo de la marca posterior (en este caso ÓPALI), con el fin de que la marca anterior, en este caso OPALINE, no vea menoscabada su fuerza diferenciadora en el mercado por la difusión de su carácter distintivo o por su deterioro como instrumento de penetración en el mercado, lo cual resultaría en una eventual vulgarización del signo con la consecuente pérdida o disminución de su valor, repercutiendo desfavorablemente en la libre y leal competencia comercial y desestimulando la inversión y el desarrollo económico."

Que dentro del término concedido para tal efecto, las señoras **Valeria Alexandra Charris Salcedo, Sandry Liliana Salcedo Gomez y Andrea Sofia Charris Salcedo**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"ÓPALI es una marca mixta, que incorpora un elemento gráfico distintivo que no está presente en la marca OPALINE. La oposición presentada omite completamente este componente, a pesar de que la jurisprudencia reconoce que el elemento gráfico puede tener una función determinante en la diferenciación marcaria.

Adicionalmente, aunque ambas palabras comparten algunas letras en su secuencia inicial, es claro que ÓPALI es una palabra más corta (5 letras), mientras que OPALINE tiene 7 letras, lo cual afecta directamente la estructura visual del signo. El acento ortográfico en la letra "Ó" en ÓPALI también modifica la percepción inmediata del consumidor. El diseño tipográfico y los elementos gráficos en la marca solicitada refuerzan su originalidad visual.

Conforme a la doctrina internacional en materia marcaria los consumidores no analizan las marcas letra por letra, sino que reconocen signos de manera global. En ese sentido, la diferencia de longitud, el uso del acento, la terminación abrupta y el diseño gráfico marcan una distancia visual clara entre OPALINE y ÓPALI.

(...)

La marca OPALINE se pronuncia habitualmente como "o-pa-lin" o "o-pa-lin-e", con una cadencia más larga y un sonido final en "in" o "ine" que no está presente en ÓPALI, cuyo énfasis se encuentra en la primera sílaba acentuada ("Ó") y culmina en una vocal abierta ("I").

Esta diferencia en el número de sílabas (tres vs. cuatro), en la entonación y en la musicalidad de cada palabra, marca una diferencia fonética relevante. Además, en dialectos hispanohablantes, los consumidores tienden a acentuar los signos tal como están escritos, y la presencia de la tilde en "Ó" acentúa aún más esta diferencia.

(...)

El concepto evocado por OPALINE no es claro ni evidente. En contraste, ÓPALI sí remite directamente a la piedra preciosa "Ópalo", y su formulación breve, fonética y directa está pensada para evocar pureza, color, feminidad y protección espiritual.

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

El público objetivo de la marca ÓPALI son mujeres jóvenes con sensibilidad estética, espiritual y artesanal. El concepto es diferente y evoca una idea distinta.

En conclusión, desde los tres criterios —visual, fonético y conceptual— existen diferencias sustanciales entre los signos OPALINE y ÓPALI, las cuales excluyen el riesgo de confusión o de asociación.

(...)

Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el riesgo de confusión no debe presumirse por el solo hecho de que los signos tengan alguna semejanza. Debe ser efectivamente acreditado que dicha semejanza pueda inducir al consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos.

En este caso:

- *No existe identidad ni semejanza sustancial entre los signos.*
- *La diferencia gráfica, fonética y conceptual es significativa.*
- *El diseño y presentación visual de ÓPALI se alejan totalmente del signo OPALINE.*
- *El público consumidor de la marca solicitante reconoce sus productos por su estilo, estética y narrativa de marca particular, en específico su nicho de mercado es completamente diferente pese a que se encuentran en la misma clase.*

En cuanto al riesgo de asociación, la SIC ha establecido que este solo se configura si el consumidor puede inferir erróneamente que las marcas provienen de la misma empresa o están vinculadas. No existe evidencia que sustente esta posibilidad en el presente caso, más aún cuando:

- GRUPO COLGRAM S.A. no ha demostrado presencia activa y dominante en el mercado colombiano reciente con la marca OPALINE.

- No existe relación real en el canal de distribución, tono de comunicación, nicho de mercado o identidad de marca.

(...)

ÓPALI es una marca artesanal, conceptual y de autor, dirigida a un nicho joven, femenino, de consumo consciente. Su comercialización se da principalmente por canales digitales, ferias de diseño, marketplaces locales y redes sociales. 3. Diferenciación Cultural y Territorial

La marca OPALINE, de origen chileno, no tiene un posicionamiento notorio ni exclusivo en el mercado colombiano actual. En cambio, ÓPALI busca consolidarse como una expresión de moda con identidad local, desde un enfoque joven, creativo y emprendedor, en sintonía con las dinámicas contemporáneas del diseño de autor y la moda circular.”

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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

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 tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

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

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

Acervo probatorio.

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

•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. (...).

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

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (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° SD2025/0002896

Al expediente se allegaron las siguientes pruebas por parte de las las señoras **Valeria Alexandra Charris Salcedo, Sandry Liliana Salcedo Gomez y Andrea Sofia Charris Salcedo:**

Imagen obtenida de la siguiente página web:

https://www.opaline.cl/?srsltid=AfmBOorLAYmwbc4HJ9eCNbpDQnnSShwDxse9J0jI9I2I xKJ_IUg3 MRxO

Imágenes de los productos identificados por la marca OPALI.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Nominativa	OPALINE	GRUPO COLGRAM S.A.	06124560	8	12	Marca	30/10/2028	Registrada
Nominativa	OPALINE	GRUPO COLGRAM S.A.	06000965	8	25	Marca	08/08/2026	Registrada
Nominativa	OPALINE	GRUPO COLGRAM S.A.	06000963	8	3	Marca	08/08/2026	Registrada

Facultad oficiosa de la Administración del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 25 Internacional.

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

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	PALI	SEVALE INTERNACIONAL S.A.S.	16003924	10	25	Marca	08/09/2028	Registrada
Nominativa	OPALO	CAPNOVA S.A.S.	9236172325	7	25	Marca	31/07/2025	Registrada

Periodo de Gracia:

Frente al signo citado como antecedente OPALO identificado con el Expediente No. 9236172325, aún no se encuentra caducada por cuanto se encuentra dentro del término de gracia de seis meses posteriores al vencimiento de la vigencia para que se adelante la renovación del registro, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo anterior, se tendrá en cuenta la marca en mención, pues como se indicó esta se encuentra dentro del periodo de gracia para su renovación.

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 ÓPALI	OPALINE / OPALINE / OPALINE (Nominativas)
Antecedentes	
 PALI	
OPALO (Nominativa)	

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

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

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

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser*

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0002896

definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

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

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁵

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

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

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

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

- Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...). Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.*
- Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"⁶*

⁵ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

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

- “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.***
- b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)***
- c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.***
- d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.***
- e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.***
- f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁸***

Análisis comparativo con las marcas opositoras.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**ÓPALI**” en un tipo de letra específico. De otro lado, las marcas opositoras son de naturaleza nominativa, compuestas principalmente por las expresiones **OPALINE / OPALINE / OPALINE** en caracteres especiales.

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

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia se encuentra inmerso en las marcas registradas (**ÓPALI / OPALINE / OPALINE / OPALINE**), sin que los elementos adicionales del orden gráfico y/o nominativo que acompañan a las marcas confrontadas revistan al signo pretendido de distintividad extrínseca.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida que la marca solicitada a registro reproduce parcialmente las marcas registradas, lo que conlleva con claridad a concluir que nos encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares **ÓPALI / OPALINE / OPALINE /**

⁷ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

OPALINE, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que las pequeñas diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos gráficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden fonético y ortográfico.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Ropa*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Los signos registrados identifican:

Expedientes	Productos
06124560	12: Coches para bebés, andaderas para bebés, bicicletas y triciclos.
06000965	25: Vestidos, ropa para mujeres, hombres, niños, niñas, ropa deportiva, ropa interior y exterior, sombrerería, camisetas, chompas, jeans, blue jeans, pantalones, calzados de todas clases y vestuario en general.
06000963	3: Colonias, lociones, perfumes, cremas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

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

Se observa que la sociedad **Grupo Colgram S.A.**, en el escrito de oposición relacionó todo su portafolio de marcas. Sin embargo, al realizar la conexión competitiva solamente tuvo en cuenta la marca en la Clase 25 Internacional, por lo anterior esta Oficina tendrá en consideración dicha marca para efectuar el cotejo, pues se entiende que es éste el signo fundamento de oposición de conformidad con los requisitos exigidos por la causal alegada.

Conexión competitiva con oposición entre productos de la Clase 25 Internacional.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar 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 productos en relación género – especie, ubicados en la misma Clase 25 del nomenclador internacional.



Ref. Expediente N° SD2025/0002896

En efecto, como se observa, los productos tales como “**Prendas de vestir y calzado**” que distingue el signo solicitado abarcan los productos tales como “**Vestidos, ropa para mujeres, hombres, niños, niñas, ropa deportiva, ropa interior y exterior, sombrerería, camisetas, chompas, jeans, blue jeans, pantalones, calzados de todas clases y vestuario en general**” que identifica la marca registrada.

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

Análisis comparativo con las marcas citadas de oficio.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**ÓPALI**” en un tipo de letra específico. De otro lado, las marcas citadas de oficio son de naturaleza nominativa y mixta, compuestas principalmente por las expresiones **PALI / OPALO** en caracteres especiales para el caso de la marca mixta.

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

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado en primera instancia reproduce casi en su totalidad las marcas previamente registradas “**ÓPALI / PALI / OPALO**”, sin que los elementos adicionales conformados por la inclusión de la letra inicial “O” frente a la marca ÓPALI y la sustitución de la vocal “I” por la letra “O” frente a la marca OPALO, logre diluir el riesgo de confusión latente, pues no hay duda que la marca pretendida reproduce casi en su integridad la marca registrada.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante y por ende, los consumidores en una primera impresión podrían asociar los signos con el mismo origen empresarial o creer que se trata de una nueva línea de productos de las marcas previamente registradas “**PALI / OPALO**”, cuando en realidad los signos están protegidos por diferentes empresarios.

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

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Ropa*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Los signos registrados identifican:

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

Expedientes	Productos
16003924	25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
9236172325	25: Todos los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Identidad: De la anterior relación se establece que, el signo solicitado pretende identificar productos de la Clase 25 Internacional, los cuales no sólo se encuentran dentro de la misma clase de productos protegidos por las marcas previas sino que además, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata, exactamente, de los mismos productos en lo que hace referencia a **(Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería / Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería / Todos los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza)**.

En el caso concreto, es clara la conexión competitiva existente entre los signos confrontados, en la medida en que los dos gozan de la misma estructura, características, comparten el género, la naturaleza, sus finalidades y son adquiridos por consumidores interesados en prendas de vestir, calzado y sombrerería, dejando esto como consecuencia que el público consumidor se confunda entre uno y otro producto, lo cual incrementa el riesgo de confusión.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos que no solo se encuentran ubicados en la misma clase, sino que comparten la misma finalidad (Prendas de vestir, calzado y sombrerería), de tal manera que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por parte de la sociedad **Grupo Colgram S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **ÓPALI (Mixta)** para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por parte de las señoras **Valeria Alexandra Charris Salcedo, Sandry Liliana Salcedo Gomez y Andrea Sofia Charris Salcedo**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a las señoras **Valeria Alexandra Charris Salcedo, Sandry Liliana Salcedo Gomez y Andrea Sofia Charris Salcedo**, solicitantes del registro y a la sociedad **Grupo Colgram S.A.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el

⁹ 25: Ropa*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0002896

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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de agosto de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS