

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 72192

Ref. Expediente N° SD2025/0000688

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 7 de enero de 2025, Alfredo de Jesus Ocampo Gomez, solicitó el registro de la Marca TOÑITO KIDS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1055, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

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

Causales de 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

¹ 9: Anteojos [óptica] y gafas de sol; anteojos y gafas de sol; bisagras para monturas de gafas; bolsas para gafas; cadenas para gafas y para gafas de sol; cordones para gafas de sol o gafas [óptica]; cristales de gafas; estuches para gafas; estuches para gafas de niño; estuches para gafas de sol; gafas; gafas con prescripción médica; gafas con receta médica; gafas de aumento; gafas de lectura; gafas de sol; gafas de sol graduadas; gafas [óptica]; gafas [óptica] para niños; gafas [óptica] y anteojos de sol; gafas [óptica] y gafas de sol; gafas para niños; gafas y gafas de sol; monturas de gafas; monturas de gafas de sol; monturas de gafas y quevedos; monturas de metal para gafas; monturas de metal y plástico combinados para gafas; monturas de plástico para gafas; monturas metálicas para gafas; monturas para gafas; partes y accesorios de gafas; portagafas.

Ref. Expediente N° SD2025/0000688

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.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	toñito	WILLIAM HECTOR BLACKBURN MORENO	SD2023/0046569	11	25	Marca	Registrada	05 jun. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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° SD2025/0000688

 TOÑITO Kids	toñito
--	---------------

Jurisprudencia

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

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

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son confundibles, en la medida en que es el elemento nominativo el que mayor relevancia presenta entre los conjuntos bajo estudio. En efecto, al apreciarlos en conjunto de manera sucesiva, se observa que **TOÑITO KIDS / toñito** son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo diferenciador del signo antecedente, sin que las diferencias resulten suficientes para diluir el riesgo de confusión.

Así las cosas, al realizar el estudio desde el punto de vista fonético y ortográfico se evidencia que el signo solicitado al reproducir la expresión **TOÑITO** del signo antecedente generaría una idea errada en el consumidor al permitirle concluir que se trata del mismo signo (confusión directa), que podría presentar una variación marcaria.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la

Ref. Expediente N° SD2025/0000688

administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Anteojos [óptica] y gafas de sol; anteojos y gafas de sol; bisagras para monturas de gafas; bolsas para gafas; cadenas para gafas y para gafas de sol; cordones para gafas de sol o gafas [óptica]; cristales de gafas; estuches para gafas; estuches para gafas de niño; estuches para gafas de sol; gafas; gafas con prescripción médica; gafas con receta médica; gafas de aumento; gafas de lectura; gafas de sol; gafas de sol graduadas; gafas [óptica]; gafas [óptica] para niños; gafas [óptica] y anteojos de sol; gafas [óptica] y gafas de sol; gafas para niños; gafas y gafas de sol; monturas de gafas; monturas de gafas de sol; monturas de gafas y quevedos; monturas de metal para gafas; monturas de metal y plástico combinados para gafas; monturas de plástico para gafas; monturas metálicas para gafas; monturas para gafas; partes y accesorios de gafas; portagafas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
SD2023/0046569	(25): Vestidos; ropa informal; ropa interior; ropa*; calzado de deporte; calzado de recreo; calzado de trabajo; calzado deportivo; calzado informal; calzado para actividades deportivas; calzado para adultos; calzado*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para seres humanos; vestuario; camisas de vestir; camisas para adultos; camisas para bebés; camisas para niños; camisas*; camisas-chaquetas; camisetas; pantalones; pantalones de caballero; pantalones de mujer; pantalones de traje; pantalones de vestir; chaquetas; buzos de abrigo para bebés; chamarras rompeviento [prendas de vestir]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bermudas [prendas de vestir]; blusas [prendas de vestir]; calcetines de vestir, de hombre; cinturones (prendas de vestir); cinturones [prendas de vestir]; cinturones de materias textiles [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; conjuntos para jugar [prendas

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0000688

de vestir]; gabardinas [prendas de vestir]; guantes (prendas de vestir); orejeras [prendas de vestir]; pareos [prendas de vestir]; prendas de vestir de cuero; prendas de vestir de deporte; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir térmicas; prendas de vestir*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes; pulseras en cuanto prendas de vestir; puños [prendas de vestir]; rebozos [prendas de vestir]; shorts en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; trajes de tres piezas [prendas de vestir]; zapatos de vestir.

Conexión competitiva entre los productos de la clase 9 y los productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aunque estamos ante productos que no están ubicados en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad de que las monturas de gafas, tanto médicas como de sol, sean ofrecidos por el mismo empresario que se dedica a prendas de vestir, siendo común en el mercado encontrar marcas de ropa que tienen una línea especial de gafas de sol, determinando la eventualidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. Configurándose así el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

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

Aunado a lo anterior, las monturas, las gafas y las prendas de vestir pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen ambos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

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

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

Ref. Expediente N° SD2025/0000688

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca TOÑITO KIDS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Alfredo de Jesus Ocampo Gomez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 9: Anteojos [óptica] y gafas de sol; anteojos y gafas de sol; bisagras para monturas de gafas; bolsas para gafas; cadenas para gafas y para gafas de sol; cordones para gafas de sol o gafas [óptica]; cristales de gafas; estuches para gafas; estuches para gafas de niño; estuches para gafas de sol; gafas; gafas con prescripción médica; gafas con receta médica; gafas de aumento; gafas de lectura; gafas de sol; gafas de sol graduadas; gafas [óptica]; gafas [óptica] para niños; gafas [óptica] y anteojos de sol; gafas [óptica] y gafas de sol; gafas para niños; gafas y gafas de sol; monturas de gafas; monturas de gafas de sol; monturas de gafas y quevedos; monturas de metal para gafas; monturas de metal y plástico combinados para gafas; monturas de plástico para gafas; monturas metálicas para gafas; monturas para gafas; partes y accesorios de gafas; portagafas.