

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76380

Ref. Expediente N° SD2025/0027715

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 28 de marzo de 2025, GIMNASIO TOSCANA S.A.S., solicitó el registro de la Marca TOSCANA (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 16, 25 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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

¹ **16:** Libros, libros conmemorativos; libros de actividades; libros de actividades con pegatinas; libros de cómics; libros de cuentos; libros de cuentos para niños; libros de cumpleaños; libros para colorear; libros para dibujar; libros para regalo; libros; libros de actividades; libros de consulta; libros de cuentas; libros de guía; libros de información; libros de referencia; libros infantiles; libros educativos; libros ilustrados; libros para colorear; libros para niños.

25: Ropa, ropa deportiva; calzado, calzado deportivo; ropa interior; calcetines.

41: Actividades y asesoría encaminadas a la formación de personas y comunidades, en el campo profesional, espiritual, artístico, humanitario, productivo y ético; educación, asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en educación y formación]; campamentos de verano [entretenimiento y educación]; actividades relacionadas con la educación, formación relacionada con las aptitudes laborales; capacitación; facilitación de instalaciones para educación; facilitación de instalaciones para formación de capacitación de empleo; formación en el ámbito de; la capacitación; actividades recreativas, deportivas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0027715

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.

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
Mixta	TOSCANO MEN	FRANKLIN RAMOS TOSCANO	SD2024/0063445	12	25	Marca	Registrada	19/05/2035
Mixta	ACADEMIA DE BELLEZA TOSCANA	INVERSIONES HERRERA TOSCANA S.A.S	SD2024/0085073	12	41, 44	Marca	Bajo Examen de Fondo	Solicitud presentada el 16/08/2024
Mixta	TOSKANA	RENATO ZONA LIBRE SA	13279168	10	24	Marca	Registrada	07/07/2034

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° SD2025/0027715

Mixta	TOSCANO MEN	FRANKLIN RAMOS TOSCANO	SD2017/0017853	11	3, 14, 18, 44	Marca	Registrada	24/07/2028
-------	----------------	------------------------------	----------------	----	------------------	-------	------------	------------

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 TOSCANO	 TOSKANA

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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



Ref. Expediente N° SD2025/0027715

lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que usaría para solicitar los productos o servicios amparados con estos signos y, por lo tanto, se observa que los signos analizados presentan similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor.

En efecto, el signo solicitado TOSCANA presenta una alta similitud con las marcas previamente registradas TOSCANO MEN, ACADEMIA DE BELLEZA TOSCANA y TOSKANA, toda vez que comparten el mismo elemento nominativo “TOSCANA/TOSCANO/TOSKANA”, el cual resulta determinante en la impresión de conjunto, sin que el signo solicitado cuente con otras expresiones para establecer alguna diferencia.

Ahora bien, la eliminación de las variaciones introducidas en las marcas registradas, tales como el término “MEN”, la expresión descriptiva “ACADEMIA DE BELLEZA” o la modificación gráfica de la letra “C” por “K”, no son suficientes para generar una clara diferenciación, puesto que el elemento común y coincidente es el que concentra el mayor peso fonético, visual y conceptual. Esta coincidencia provoca que, al ser pronunciados o leídos, los signos produzcan un impacto muy similar en el consumidor, incrementando el riesgo de confusión directa respecto de su origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos 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 ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

16: Libros, libros conmemorativos; libros de actividades; libros de actividades con pegatinas; libros de cómics; libros de cuentos; libros de cuentos para niños; libros de

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° SD2025/0027715

cumpleaños; libros para colorear; libros para dibujar; libros para regalo; libros; libros de actividades; libros de consulta; libros de cuentas; libros de guía; libros de información; libros de referencia; libros infantiles; libros educativos; libros ilustrados; libros para colorear; libros para niños.

25: Ropa, ropa deportiva; calzado, calzado deportivo; ropa interior; calcetines.

41: Actividades y asesoría encaminadas a la formación de personas y comunidades, en el campo profesional, espiritual, artístico, humanitario, productivo y ético; educación, asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en educación y formación]; campamentos de verano [entretenimiento y educación]; actividades relacionadas con la educación, formación relacionada con las aptitudes laborales; capacitación; facilitación de instalaciones para educación; facilitación de instalaciones para formación de capacitación de empleo; formación en el ámbito de; la capacitación; actividades recreativas, deportivas y culturales.

Los signos previamente registrados o solicitados identifican:

Expediente No. SD2024/0063445

(25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa; ropa interior.

Expediente No. SD2024/0085073

(41): Educación, academias [educación], enseñanza en materia de cuidados de belleza, entretenimiento en forma de concursos de belleza, servicios educativos en materia de escuelas de belleza.

(44): Asesoramiento en belleza, cuidados de belleza, tratamientos de belleza, cuidados de higiene y de belleza.

Expediente No. 13279168

(24): Textiles en forma de telas utilizadas en la fabricación de prendas de vestir, manteles, lencería, sabanas, mantas tejidas.

Expediente No SD2017/0017853

(3): Cremas para peinar el cabello; acondicionadores para el cabello; champús acondicionadores. champús y acondicionadores para el cabello; productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores] preparaciones para tratamientos capilares; cremas no medicinales para el tratamiento del cuero cabelludo; preparaciones cosméticas no medicamentosas para tratamientos capilares; preparaciones cosméticas no medicinales para tratamientos capilares. Preparación de tratamiento de restauración capilar en la modalidad de shock nutritivo preparaciones para el cuidado del cabello a base de vegetales y células madre.

(14): Joyería, llaveros, accesorios (collares, aretes, pulseras, anillos, brazaletes) tanto para la mujer como para hombres y niños.

(18): Cuero e imitaciones de cuero, productos hechos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales naturales o sintéticas; artículos hechos de cuero o imitación de cuero; estuches, bolsos, bolsos de playa, bolsos de mano, morrales, bolsas, maletas, bolsos para viaje y estuches, bolsas para trajes, valijas, maletas, maletines,

Ref. Expediente N° SD2025/0027715

carteras, bolsos, billeteras, sombrillas, parasoles bastones, cayados, morrales, mochilas, cartera, bolsas, bolsas deportivas, bolsas para deportes, bolsos de hombro, baúles y maletas; paraguas, sombrillas.

(44): Peluquería; servicios de peluquerías; peluquerías para damas, caballeros y niños; servicios de salones de peluquería; rituales y tratamientos capilares, servicios de barbería; servicios de cuidados de belleza y peluquería; servicios de peluquerías y salones de belleza; suministro de información sobre peluquerías y salones de belleza; alquiler de máquinas y aparatos para salones de belleza o para peluquerías de damas y caballeros; puesta a disposición de salones de belleza, peluquerías y masajes. servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por salones de belleza, peluquerías y salones de masajes extensiones de cabello tipo cortina; servicios de coloración del cabello; servicios de corte de cabello; servicios de peinado del cabello; servicios de teñido del cabello; tratamientos capilares. Tratamientos de belleza; tratamientos para las uñas; servicios de consultas sobre tratamientos de belleza. servicios de tratamientos cosméticos corporales; servicios de tratamientos de belleza; servicios de tratamientos faciales; servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares; tratamientos de higiene y de belleza para personas; servicios prestados por balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y mental, incluidos masajes, tratamientos faciales y corporales, así como cuidados cosméticos para el cuerpo; asesoramiento en cuidados capilares; servicios de restauración capilar. servicios de sustitución capilar; servicios de consulta en línea sobre maquillaje; servicios de consultas sobre maquillaje servicios de consulta y aplicación de maquillaje; servicios de consulta en línea o en persona sobre maquillaje; servicios de estilistas [visagistas]; servicios de manicura; consultoría en belleza- terapias de belleza; asesoramiento en materia de cuidados de belleza; institutos de belleza de la piel; suministro de información en materia de belleza; cuidados de higiene y de belleza para personas. servicios de maquillaje personalizado depilación con cera; depilación por electrólisis; electrólisis y depilación; servicios de depilación con láser; servicios de depilación corporal con cera; servicios personales de depilación; servicios de depilación definitiva y de reducción permanente del vello; masajes. información en materia de masajes; servicios de masajes tradicionales japoneses; asesoramiento en nutrición. servicios de belleza y peluquería para novias.

En relación con la clase 25 solicitada

En atención a los factores de conexión competitiva, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado EN CLASE 25 y los distinguidos por la marca registrada (**SD2024/0063445**) en razón a su identidad, pues en las dos coberturas se incluyen *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa; ropa interior*.

Así mismo, esta Dirección encuentra una relación de conexidad competitiva entre los productos de solicitados en clase 25 y los productos registrados en clases 14, 18 y 24 (expedientes No. **13279168** y **SD2017/0017853**) en aplicación al criterio de razonabilidad.

En efecto, es común que los empresarios dedicados a la fabricación o comercialización de prendas de vestir (clase 25) amplíen su portafolio hacia textiles (clase 24), joyería y accesorios (clase 14), así como artículos de cuero como bolsos, maletas o carteras (clase 18). Ello en tanto todos estos productos integran de manera complementaria el sector de la moda y el vestuario, y suelen comercializarse bajo un mismo origen empresarial en un mismo canal de distribución, como boutiques, almacenes por departamento o tiendas de marca.

Ref. Expediente N° SD2025/0027715

Adicionalmente, el consumidor medio está acostumbrado a que una misma empresa ofrezca no solo ropa, sino también accesorios, artículos de marroquinería y textiles, lo cual incrementa la posibilidad de que los productos confrontados sean percibidos como provenientes de un mismo origen empresarial.

En relación con la clase 41 solicitada:

Esta Dirección encuentra que entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos amparados por el registro previamente concedido en la misma clase 41 existe una relación de conexidad competitiva. Pues ambos servicios hacen parte de un mismo género de servicios de educación, enseñanza y formación por lo tanto coinciden en su naturaleza y finalidad.

Aun cuando los registros previos se concentran en un ámbito específico (cuidados y escuelas de belleza), y el signo solicitado comprende una cobertura más amplia, ambos concurren en el mismo sector educativo, comparten canales de prestación similares (instituciones educativas, academias, centros de formación, cursos presenciales o virtuales) y se dirigen al mismo público consumidor.

En relación con la clase 16 solicitada

En cuanto a la conexidad competitiva entre los productos comprendidos en la clase 16 y los servicios identificados en la clase 41, esta Dirección observa que sí se configura una relación de conexidad competitiva en aplicación al criterio de raznobailidad. Lo anterior, por cuanto resulta habitual que las instituciones y prestadores de servicios educativos elaboren y comercialicen sus propios materiales pedagógicos, tales como libros, manuales, guías o publicaciones, con el fin de complementar los procesos de enseñanza que ofrecen dentro de sus programas académicos.

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

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca TOSCANA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por GIMNASIO TOSCANA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca TOSCANA (Mixta) para distinguir

⁵ 16: Libros, libros conmemorativos; libros de actividades; libros de actividades con pegatinas; libros de cómics; libros de cuentos; libros de cuentos para niños; libros de cumpleaños; libros para colorear; libros para dibujar; libros para regalo; libros; libros de actividades; libros de consulta; libros de cuentas; libros de guía; libros de información; libros de referencia; libros infantiles; libros educativos; libros ilustrados; libros para colorear; libros para niños.

Ref. Expediente N° SD2025/0027715

productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por GIMNASIO TOSCANA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca TOSCANA (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por GIMNASIO TOSCANA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a GIMNASIO TOSCANA S.A.S., 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 29 de septiembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 25: Ropa, ropa deportiva; calzado, calzado deportivo; ropa interior; calcetines.

⁷ 41: Actividades y asesoría encaminadas a la formación de personas y comunidades, en el campo profesional, espiritual, artístico, humanitario, productivo y ético; educación, asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en educación y formación]; campamentos de verano [entretenimiento y educación]; actividades relacionadas con la educación, formación relacionada con las aptitudes laborales; capacitación; facilitación de instalaciones para educación; facilitación de instalaciones para formación de capacitación de empleo; formación en el ámbito de; la capacitación; actividades recreativas, deportivas y culturales.