

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78275

Ref. Expediente N° SD2025/0001378

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 9 de enero de 2025, COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO, S.A. DE C.V, solicitó el registro de la Marca MY (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1059, 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.

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,

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

35: El agrupamiento para el beneficio de terceros, de prendas de vestir, calzado y sombrería (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; el servicio antes mencionado puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, a saber, sitios web o programas de televenta.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0001378

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 marcas previamente registradas y solicitadas

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/ Fecha de Radicación
Mixta	mi	XIAOMI INC.	SD2022/0025789	11	2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45	Marca	Registrada	13/07/2031
Mixta	MÍ	Luisa Fernanda Vargas Jaramillo	SD2024/0008121	12	25	Marca	Bajo Examen de Fondo	29/01/2024
Mixta	MY JEANS	INVERSIONES MY JEANS S.A.S	14043339	10	25	Marca	Registrada	24/09/2034

•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.

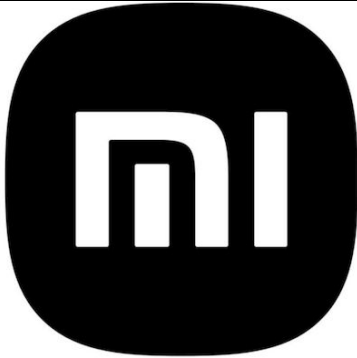
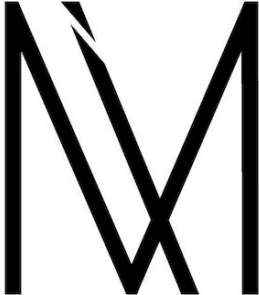
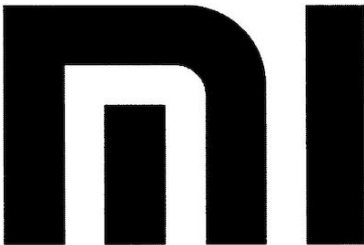
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo,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



Ref. Expediente N° SD2025/0001378

Mixta	MI	Xiaomi Inc.	SD2017/0030830	10	12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36	Marca	Registrada	22/07/2026
Mixta	MY	MUNDO YAMAHA S.A.	SD2021/0069288	11	12, 18, 25	Marca	Registrada	16/05/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas previamente registradas y solicitadas
	    



Ref. Expediente N° SD2025/0001378

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado y los signos antecedentes, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor, de la siguiente manera:

MY / MY

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente semejantes, dado que el signo solicitado reproduce totalmente el elemento denominativo del signo antecedente, sin que los elementos gráficos que hacen parte del signo solicitado sean suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado, teniendo en cuenta que el elemento predominante en los conjuntos marcarios bajo análisis es el denominativo por ser este el implementado por los consumidores para solicitar los productos o servicios identificados con los mismos.

MY / MY JEANS

A su vez, esta Dirección advierte que el elemento denominativo del signo solicitado “MY” reproduce totalmente el vocablo predominante del signo previamente registrado “MY JEANS” al consistir en la expresión “MY”. Razón por la cual, al evidenciar las semejanzas fonéticas y ortográficas de los signos confrontados, el consumidor difícilmente podrá distinguirlos o pensara equivocadamente que provienen del mismo origen empresarial.

Finalmente, el aspecto figurativo del signo solicitado no le da el carácter diferenciador necesario para que las marcas puedan coexistir de manera pacífica en el comercio. Cabe indicar que los consumidores retienen con mayor facilidad la denominación de un signo pues es mediante su uso como adquieren los productos o servicios en el comercio y es esta parte del signo analizado la que entra en conflicto con la marca previamente registrada.

MY / MI / MÍ / MI

En efecto, los signos comparten la misma raíz denominativa “MI”, variando únicamente en la sustitución de la letra “I” por la “Y” en el signo solicitado, o en la adición de un acento gráfico o la repetición de la partícula en las marcas antecedentes. Dichas diferencias resultan insuficientes para dotar al signo solicitado de distintividad.

Ref. Expediente N° SD2025/0001378

Asimismo, es posible observar que signo solicitado es confundible conceptualmente con los signos previamente registrados MI / MÍ / MI, teniendo en cuenta que, los signos evocan la misma idea de posesión personal, reforzando la equivalencia semántica entre ellos. Tanto **MY** como **MI** y **MÍ MI** transmiten el mismo significado de pertenencia, por lo cual el consumidor puede fácilmente asociarlos a un mismo 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 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:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

35: El agrupamiento para el beneficio de terceros, de prendas de vestir, calzado y sombrería (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; el servicio antes mencionado puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, a saber, sitios web o programas de televenta.

Los signos previamente registrados y solicitados identifican:

Expediente SD2022/0025789

3: Toallitas para bebés impregnadas con preparaciones de limpieza; pastillas de jabón; detergentes; preparaciones para dar brillo; productos para afilar; aceites esenciales; productos cosméticos; dentífricos; popurrís aromáticos; enjuagues bucales no medicinales para animales de compañía; productos para perfumar el ambiente.

25: Camisetas de manga corta; camisetas de deporte; chalecos de deporte; camisetas de deporte sin mangas; ajuares de bebé [prendas de vestir]; trajes de baño; abrigos impermeables; trajes de disfraces; zapatos; zapatillas de deporte; gorras (artículos de sombrería); prendas de calcetería; guantes [prendas de vestir]; guantes de montar;

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° SD2025/0001378

corbatas; bufandas; fajas (ropa interior); tocas (prendas de vestir); fajines; gorros de ducha; antifaces para dormir; capas de peluquería; prendas de vestir; bandas anti-sudor de deporte.

Expediente SD2024/0008121

25: Prendas de vestir*.

Expediente 14043339

25: Jeans para hombre y dama camisas, camisetas, chaquetas, busos, camisetas polo, pantalones, pantalonetas, pantalones sudadera, licras, bóxer, blusas, jeans, (toda clase de ropa casual), sport, de dama, caballero y niño), uniformes, corbatas; pijamas, ropa informal para niños pequeños, calcetines y calzado en general; gorras, gorros y todo tipo de sombrerería, vestidos de baño.

Expediente SD2017/0030830

25: Tocas [prendas de vestir]; prendas de vestir; trajes húmedos de esquí acuático; ropa impermeable; vestidos de novia; antifaces para dormir; fajines; casullas; gorros de ducha; batas (guardapolvos); gabanes; camisas [prendas de vestir]; chalecos; camisetas de manga corta; ropa de punto; camisetas de deporte; ropa exterior; faldas; chaquetas [prendas de vestir]; prendas de vestir de cuero; ropa interior; pantalones; calzado de deporte; calzado; botas; zapatillas de deporte; zapatillas de interior; zapatos; capuchas [prendas de vestir]; artículos de sombrerería; sombreros; gorras; prendas de calcetería; medias; calcetines; guantes [prendas de vestir]; corbatas; mantillas; bufandas; pañuelos para la cabeza; cinturones monedero [prendas de vestir]; fajas (ropa interior); camisas de manga corta; ponchos; pijamas; ropa de papel; pañales-braga [ropa interior]; ropa de ciclismo; botas de esquí; dispositivos antideslizantes para el calzado; manípulos (ropa litúrgica); vestuario; botas semiunidas; suéteres; gabanes [recubrimientos].

Expediente SD2021/0069288

25: Chaquetas de seda; chaquetas de sport; chaquetas deportivas; chaquetas en cuanto prendas de vestir; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas ligeras; chaquetas reflectantes; chaquetas reversibles; chaquetas rompeviento [prendas de vestir]; gorras; gorras con visera incorporada; gorras de deporte; camisetas; camisetas acolchadas de deporte; camisetas con logos; camisetas con logotipos; camisetas con logotipos de diseño; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de deporte transpirables; camisetas de manga corta; camisetas de manga larga; playeras [camisetas]; pantalones; pantalones acolchados de deporte; pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cortos acolchados de deporte; pantalones cortos de caballero; pantalones cortos de deporte.

Conexión competitiva entre productos de la clase 25 de los signos confrontados

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos 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, a saber, artículos de vestir, en relación genero – especie, comprendidos en la clase 25 del nomenclador internacional.

Ref. Expediente N° SD2025/0001378

Por consiguiente, comparten naturaleza y destinación pues satisfacen las mismas necesidades de los consumidores y, por ende, es dado pensar que las marcas objeto de cotejo marcario pueden llegar a generar riesgo de confusión y/o asociación en el público quienes, al ver las similitudes denotadas, sumado a la de cobertura de los signos crean erróneamente que pertenecen a la línea de servicios de un mismo empresario.

Conexión competitiva entre productos de la clase 25 y servicios de la clase 35

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Escenario que se presenta en este caso, dado que, aunque los signos identifican productos y servicios comprendidos en clases diferentes del nomenclador internacional, por un lado, la clase 25 y, por otro lado, la clase 35, dada su cobertura esta Dirección encuentra que es razonable que el consumidor piense que el empresario que produce los artículos de vestir identificados con el signo antecedente, se dedica al mismo tiempo a la prestación de los servicios de agrupamiento para el beneficio de terceros de dichos productos.

Situación que puede llevar razonablemente al consumidor a considerar que los signos objeto de análisis tienen el mismo origen empresarial, al ser productos y servicios estrechamente relacionados, configurándose 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.”

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 MY (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO, S.A. DE C.V, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

35: El agrupamiento para el beneficio de terceros, de prendas de vestir, calzado y sombrería (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; el servicio antes mencionado puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, a saber, sitios web o programas de televenta.

Ref. Expediente N° SD2025/0001378

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca MY (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO, S.A. DE C.V, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO, S.A. DE C.V, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

35: El agrupamiento para el beneficio de terceros, de prendas de vestir, calzado y sombrería (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; el servicio antes mencionado puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, a saber, sitios web o programas de televenta.