

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79643

Ref. Expediente N° SD2025/0002057

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 14 de enero de 2025, COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, solicitó el registro de la Marca **ENGINEERED FOR WHATEVER** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057, 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

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 25: Ropa, a saber, chaquetas, forros de chaquetas, parkas, abrigos de plumas, chaquetas de plumas, chubasqueros, cortavientos, chalecos, trajes de lluvia, petos de esquí, trajes de esquí, polainas, bufandas, pantalones, capris, leggings, pantalones cortos, camisas, camisetas de manga larga, camisetas de manga corta, camisetas, camisetas sin mangas, vestidos, faldas cortas, faldas, jerseys de forro polar, chaquetas de forro polar, pijamas, sudaderas, pantalones de chándal, sudaderas con capucha, jerseys, ropa interior térmica, ropa interior, chalecos de pesca, bragas de bebé; sombreros, gorras, gorros, viseras; guantes, manoplas, calcetines; calzado, a saber, zapatos de Trail o senderismo, botas de trail, zapatos de senderismo, botas de montaña, zapatos de agua, zapatos de barco, zuecos, chanclas, sandalias, zapatillas de deporte, botas de nieve, zapatillas, pantuflas.

Ref. Expediente N° SD2025/0002057

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 marcas previamente registradas

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	ENGINEERED TO PLAY	KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION	15074920	10	25	Marca	Registrada	04 dic 2034
Nominativa	ENGINEERED DURABILITY	CATERPILLAR INC.	14046131	10	25	Marca	Registrada	30 sep 2034
Mixta	WHATEVER	VIVIANA GIRALDO DURAN	15247712	10	25	Marca	Registrada	12 oct 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0002057

El signo solicitado	La marca registrada
ENGINEERED FOR WHATEVER	ENGINEERED TO PLAY ENGINEERED DURABILITY 

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

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “ENGINEERED FOR WHATEVER” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Por consiguiente, esta Dirección observa que el signo solicitado ENGINEERED FOR WHATEVER y las marcas registradas ENGINEERED TO PLAY y ENGINEERED DURABILITY contienen similitudes ortográficas y nominales, al utilizar y coincidir en el mismo elemento arbitrario. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que el signo solicitado reproduce las marcas registradas que



Ref. Expediente N° SD2025/0002057

sirven de antecedente, al utilizar y coincidir en el mismo vocablo característico de sus conjuntos marcarios: “ENGINEERED”.

Por otra parte, esta dirección encuentra que, los signos analizados “**ENGINEERED FOR WHATEVER**” y “**WHATEVER**” son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados y los hacen susceptibles de generar un riesgo latente de confusión en el mercado, e inducir en error al público consumidor; esto en cuanto a la expresión que comparte similitud fonética “WHATEVER” de los signos objeto del análisis.

Así mismo, y en cuanto al análisis ortográfico, se determina un alto nivel de semejanzas en cuanto a su escritura, dada la extensión de los vocablos relevantes y sus sílabas, las similitudes en las raíces y las terminaciones, y la coincidencia en el uso de la mayoría de los elementos nominales que los conforman, ubicados en una posición gramatical similar (WHATEVER / WHATEVER), donde la parte nominal adicional no presenta la fuerza suficiente para desvirtuar la similitud existente.

En este caso, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten los mismos elementos nominales, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea de que se trata de una innovación o una ampliación marcaria cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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:

Clase 25: Ropa, a saber, chaquetas, forros de chaquetas, parkas, abrigos de plumas, chaquetas de plumas, chubasqueros, cortavientos, chalecos, trajes de lluvia, petos de esquí, trajes de esquí, polainas, bufandas, pantalones, capris, leggings, pantalones cortos, camisas, camisetas de manga larga, camisetas de manga corta, camisetas, camisetas sin mangas, vestidos, faldas cortas, faldas, jerseys de forro polar, chaquetas

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° SD2025/0002057

de forro polar, pijamas, sudaderas, pantalones de chándal, sudaderas con capucha, jerseys, ropa interior térmica, ropa interior, chalecos de pesca, bragas de bebé; sombreros, gorras, gorros, viseras; guantes, manoplas, calcetines; calzado, a saber, zapatos de Trail o senderismo, botas de trail, zapatos de senderismo, botas de montaña, zapatos de agua, zapatos de barco, zuecos, chanclas, sandalias, zapatillas de deporte, botas de nieve, zapatillas, pantuflas.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 15074920

Clase 25: Cinturones; abrigos; pulóveres de forro polar; prendas superiores de forro polar; chalecos de forro polar; chaquetas; pantalones; pulóveres; ropa impermeable; camisas; pantalones cortos; pantalones informales; suéteres; sudaderas; pantalones; chalecos; chaquetas y pantalones impermeables; jerséis cortaviento.

Expediente 14046131

Clase 25: Calzado, prendas de vestir y sombreros.

Expediente 15247712

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

Conexión competitiva entre productos de la clase 25 internacional (Identidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que existe conexión competitiva por identidad, en la medida en que ambos identifican productos relacionados con la vestimenta, ello quiere decir que comparten naturaleza y destinación relacionada con mejorar la presentación de los consumidores, así mismo, es habitual que los bienes en mención compartan iguales canales de comercialización bajo precios y ofertas similares, por ende, es dado pensar que las marcas objeto de cotejo marcario pueden llegar a generar riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores quienes, al ver las similitudes fonéticas y ortográficas, sumado a la de cobertura de los signos crean erróneamente que pertenecen a la línea de bienes de un mismo empresario.

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, donde comparten los mismos tipos de productos “sombreros”, “chalecos”, “chaquetas”, “calzado”, entre otros.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

La existencia de conexidad entre los productos de los signos cotejados, se basa en cuanto a que un empresario que ampara productos de la Clase 25 (ENGINEERED FOR WHATEVER) como las prendas de vestir, calzado y sombrerería como las solicitadas a registro, tienen una relación de conexidad con gran parte de los productos amparados por las marcas registradas afines con la moda y presentación personal de la misma clase internacional, al compartir usos, naturalezas y destinación similar en dichas industrias. Así las cosas, el signo que pretende obtener el registro, intervendría como competidor en el mercado del signo previamente registrado, generando confusión para el consumidor final en cuanto a la procedencia de productos o servicios similares.

Ref. Expediente N° SD2025/0002057

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 **ENGINEERED FOR WHATEVER** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, 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 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **25:** Ropa, a saber, chaquetas, forros de chaquetas, parkas, abrigos de plumas, chaquetas de plumas, chubasqueros, cortavientos, chalecos, trajes de lluvia, petos de esquí, trajes de esquí, polainas, bufandas, pantalones, capris, leggings, pantalones cortos, camisas, camisetas de manga larga, camisetas de manga corta, camisetas, camisetas sin mangas, vestidos, faldas cortas, faldas, jerseys de forro polar, chaquetas de forro polar, pijamas, sudaderas, pantalones de chándal, sudaderas con capucha, jerseys, ropa interior térmica, ropa interior, chalecos de pesca, bragas de bebé; sombreros, gorras, gorros, viseras; guantes, manoplas, calcetines; calzado, a saber, zapatos de Trail o senderismo, botas de trail, zapatos de senderismo, botas de montaña, zapatos de agua, zapatos de barco, zuecos, chanclas, sandalias, zapatillas de deporte, botas de nieve, zapatillas, pantuflas.