

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79723

Ref. Expediente N° SD2025/0001376

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 **MALAYERBA MY MALAYERBA** (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. 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: 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0001376

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
Mixta	YERBABUENA	INVERSIONES GONDWANA S.A.S.	SD2020/0096276	11	25	Marca	Registrada	16 julio 2031
Mixta	YERBABUENA	INVERSIONES GONDWANA S.A.S.	SD2020/0096927	11	35	Marca	Registrada	29 junio 2031
Mixta	YERBABUENA	INVERSIONES GONDWANA S.A.S.	SD2020/0096262	11	25	Marca	Registrada	16 julio 2031
Nominativa	YERBABUENA	INVERSIONES GONDWANA S.A.S.	SD2018/0007301	11	25	Marca	Registrada	26 julio 2029
Mixta	YERBABUENA	INVERSIONES GONDWANA S.A.S.	SD2020/0094237	11	35	Marca	Registrada	19 oct 2031

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.

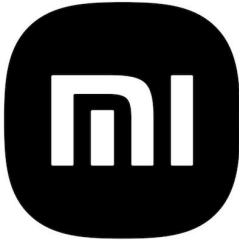
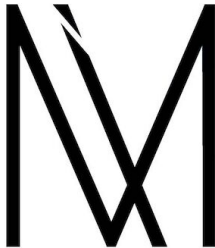
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo,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



Ref. Expediente N° SD2025/0001376

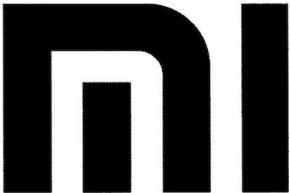
Mixta	mi	XIAOMI INC.	SD2022/0025789	11	2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45	Marca	Registrada	13 julio 2031
Mixta	Mí	Luisa Fernanda Vargas Jaramillo	SD2024/0008121	12	25	Marca	Bajo Examen de Fondo	29 ene 2024
Mixta	MY	MUNDO YAMAHA S.A.	SD2021/0069288	11	12, 18, 25	Marca	Registrada	16 may 2032
Mixta	MY JEANS	INVERSIONES MY JEANS S.A.S	14043339	10	25	Marca	Registrada	24 sept 2034
Mixta	MI	Xiaomi Inc.	SD2017/0030830	10	12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 36	Marca	Registrada	22 julio 2026

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	   



Ref. Expediente N° SD2025/0001376

	   YERBABUENA (Nominativa)
--	---

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001376

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

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

En efecto, esta Dirección observa que entre el signo solicitado **MALAYERBA MY MALAYERBA** y las marcas registradas **YERBABUENA** y **MY**, si bien existen diferencias en sus elementos gráficos, la parte denominativa de los mismos resulta ser muy sobresaliente, y tanto el signo solicitado, como las marcas registradas que sirven de antecedente incorporan fracciones denominativas conceptualmente similares, esto es, el uso de las palabras YERBA y MY respectivamente; donde el uso del término “YERBA” es sinónimo de HIERBA que evoca a *“toda planta pequeña cuyo tallo es tierno y perece después de dar la simiente en el mismo año, o a lo más al segundo, a diferencia de las matas, arbustos y árboles, que echan troncos o tallos duros y leñosos”*⁴ donde la variación “buena o mala” depende de si tienen uso o no para el ser humano; lo cual como factor diferenciador en el presente caso no tiene el peso diferenciador para el consumidor promedio con respecto a su factor netamente denominativo, donde puede generar confusión o falsa asociación como provenientes de un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea que se trata de una ampliación o continuación de la marca registrada que ya conoce.

Adicionalmente, esta dirección encuentra que, los signos analizados **“MALAYERBA MY MALAYERBA”** y **“YERBABUENA”** son similarmente confundibles con respecto al elemento predominante y recurrente de la familia de marcas antecedentes, 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 “YERBA” de los signos objeto del análisis (MALAYERBA – YERBABUENA), donde la variación nominal evidenciada en el signo objeto de estudio no tiene el peso sonoro eficaz para enmarcar una diferencia al ser pronunciado. 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 (M-A-L-A-Y-E-R-B-A / Y-E-R-B-A-B-U-E-N-A), donde la variación nominal en cuanto al reemplazo de “BUENA” por su antónimo “MALA” no es derrotero para diluir las similitudes encontradas.

Por otra parte, 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:

⁴ <https://dle.rae.es/hierba>

Ref. Expediente N° SD2025/0001376

MALAYERBA MY MALAYERBA / 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.

MALAYERBA MY MALAYERBA / 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.

MALAYERBA MY MALAYERBA / 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.

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 servicios⁵.

⁵ 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

Ref. Expediente N° SD2025/0001376

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Clase 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 identifican:

Expediente SD2020/0096276

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

Expediente SD2020/0096927

Clase 35: Publicidad y negocios. Servicios de comercialización de productos de moda por catálogo. Servicios de comercialización de productos de moda en plataforma digital. Servicios de venta minorista y mayorista de productos de moda. Servicios de venta a domicilio mayorista y minorista de productos de moda. Servicios de venta de productos de moda por internet.

Expediente SD2020/0096262

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

Expediente SD2018/0007301

Clase 25: Prendas de vestir.

Expediente SD2020/0094237

Clase 35: Publicidad y negocios. Servicios de venta por catálogo físico y electrónico de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, joyería y bisutería. Servicios de venta por internet de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, joyería y bisutería. Servicios de venta a domicilio, mayorista y minorista de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, joyería y bisutería. Gestión de negocios comerciales; administración comercial. Servicios de comercialización de productos de moda. Servicios de comercialización de productos de moda en plataforma digital

Expediente SD2022/0025789

complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) 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° SD2025/0001376

Clase 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 sombrerería); prendas de calcetería; guantes [prendas de vestir]; guantes de montar; 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

Clase 25: Prendas de vestir*.

Expediente SD2021/0069288

Clase 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.

Expediente 14043339

Clase 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

Clase 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].

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 “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”, ello quiere decir que comparten naturaleza y destinación, así mismo, es habitual que los bienes en

Ref. Expediente N° SD2025/0001376

menção 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.

Relación de servicios clase 35 del signo solicitado con servicios clase 35 del antecedente (SD2020/0094237 y SD2020/0096927)

Se evidencia una conexidad competitiva entre las coberturas analizadas. en virtud del principio de razonabilidad. Lo anterior, ya que ambas reivindican servicios de la clase 35 afines con la venta, agrupamiento y puesta disposición en el mercado de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería entre otros productos relacionados con la moda y la presentación personal, siendo prestados además algunos de estos servicios mediante el uso de plataformas y herramientas digitales, lo cual contribuye a que sean asociados de manera errónea a los mismos esquemas empresariales por parte del consumidor promedio, cuando en realidad se trata de titulares distintos.

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, distribución comercial y venta.

En este caso, existe conexión competitiva bajo el principio antes mencionado entre las clases en comento, en la medida en que la mente del consumidor puede asociar un mismo origen empresarial entre los productos contenidos en la clase 25 internacional, relacionados con artículos para el arreglo personal de los consumidores en general y los servicios pertenecientes a la clase 35 internacional, los cuales se relacionan con la comercialización de los productos en mención.

Así las cosas, tomando en cuenta que este (CI 35) es uno de los canales habituales de comercialización de los productos contemplados en el nomenclador 25 internacional, se corre el riesgo que, de manera errónea, sean relacionados como una línea de bienes perteneciente al mismo establecimiento de comercio que los pone a disposición del público.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0001376

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 **MALAYERBA MY MALAYERBA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 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 SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **MALAYERBA MY MALAYERBA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, 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 el Superintendente Delegado 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 8 de octubre de 2025

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

⁷ 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° SD2025/0001376



**DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**