

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83236

Ref. Expediente N° SD2025/0047667

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 21 de mayo de 2025, CALU, solicitó el registro de la Marca **CALU** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, 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: Vestidos; vestidos de baño; vestidos de playa; camisetas; camisetas con logos; camisas para señora; pantalones; faldas.

Ref. Expediente N° SD2025/0047667

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 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 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, 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 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	kalua Island	JAVIER EDUARDO LOPEZ DIAZ	SD2019/0067219	11	25, 43	Marca	Registrada	11/05/2030

Los signos por 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° SD2025/0047667

El signo solicitado	La marca registrada
	

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”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **CALU** (Mixta) y la marca registrada **KALUA ISLAND** (Mixta), 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.

Como se observa, los signos analizados son similarmente confundibles **CA-LU / KA-LUA ISLAND**, 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, los cuales comparten dos sílabas sin que la omisión de la vocal final “A” en el signo solicitado logre diluir las semejanzas existentes, y sea derrotero suficiente de diferenciación dada la fuerza de la porción reproducida en la mente del consumidor.

Examinados los signos en su conjunto **C-A-L-U / K-A-L-U-A ISLAND**, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, lo que se aprecia en la sucesión de sílabas, la extensión de los signos y las coincidencias en cuatro de las cinco letras que los conforman, sin que la variación consistente en la ausencia de la vocal final “A” permita individualizarlas sin que sean asociadas con un mismo origen empresarial. Por lo anterior, los consumidores al percibir los signos en una primera impresión de conjunto pueden creer equivocadamente que es una innovación de la marca registrada, cuando en realidad se trata de marcas protegidas por empresarios distintos.



Ref. Expediente N° SD2025/0047667

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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Vestidos; vestidos de baño; vestidos de playa; camisetas; camisetas con logos; camisas para señora; pantalones; faldas.

La marca registrada identifica:

Expediente SD2019/0067219

Clase 25: Ajuares de bebé [prendas de vestir]; bandas abdominales para embarazadas [prendas de vestir]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bodys [prendas de vestir]; bolsillos de prendas de vestir; calcetines de vestir, de hombre; camisas de vestir; cinturones [prendas de vestir]; cinturones de materias textiles [prendas de vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones de tela [prendas de vestir]; conjuntos para jugar [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; corpiños interiores o de vestir; delantales [prendas de vestir]; escudetes [partes de prendas de vestir]; escudetes para bañadores [partes de prendas de vestir]; escudetes para leotardos [partes de prendas de vestir]; escudetes para medias [partes de prendas de vestir]; escudetes para pantis [partes de prendas de vestir]; escudetes para ropa interior [partes de prendas de vestir]; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; gabardinas [prendas de vestir]; gorros para fiestas [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; guardapolvos [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; manguitos [prendas de vestir]; manguitos calentadores [prendas de vestir]; monos [prendas de vestir]; nanas para bebés [prendas de vestir]; orejeras [prendas de vestir]; partes de prendas de vestir, a saber, escudetes para axilas; pañuelos [prendas de vestir]; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de vestir cortaviento; prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir japonesas

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° SD2025/0047667

tradicionales; prendas de vestir de lino; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir de napa; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir de peletería; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir térmicas; prendas de vestir*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes; puños [prendas de vestir]; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; tirantes para sujetadores [partes de prendas de vestir]; tocas [prendas de vestir]; toquillas [prendas de vestir]; trajes de tres piezas [prendas de vestir]; zapatos de vestir.

Conexidad entre productos de la Clase 25 solicitada y productos de la Clase 25 registrada. Criterio de razonabilidad.

Los signos confrontados identifican productos que se encuentran en la misma clase, por lo cual es posible establecer que existe conexidad entre sus coberturas, toda vez que se trata de productos que razonablemente⁵ requieren o se utilizan de forma conjunta en el sector de los vehículos y accesorios para vehículos.

Conforme lo anterior, esta Dirección al comparar “*prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños*” contenidos en la clase 25 registrada, y por otra parte, “*Vestidos; vestidos de baño; vestidos de playa; camisetas; camisetas con logos; camisas para señora; pantalones; faldas*”, contenidos en la clase 25 solicitada, encuentra razonable que ambos signos se sirven de usos directos y conjuntos para su óptimo funcionamiento y utilización, además, es usual observar en el mercado que un empresario que se desempeña en la producción de prendas de vestir para damas, caballeros y niños, también ofrezca vestidos, camisas, camisetas, pantalones para damas, caballeros y niños.

Por lo tanto, es dable la posibilidad de que los productos de uno y otro signo sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que el público pertinente se vea inducido en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales del mercado, ya que no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico de las prendas de vestir busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor razonablemente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y/o prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado.

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 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.

⁵ La Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad): Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0047667

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **CALU** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por CALU, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a CALU, 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 15 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 25: Vestidos; vestidos de baño; vestidos de playa; camisetas; camisetas con logos; camisas para señora; pantalones; faldas.