

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 83814

Ref. Expediente N° SD2025/0033286

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 10 de abril de 2025, la sociedad PROYECTOS DIGITALES MAH S.A.S., solicitó el registro de la Marca P PANITAS TIENDAS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1077, 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 35: Comercialización, de productos deportivos, calzado, calzado deportivo, ropa deportiva, prendas de vestir, en establecimientos de comercio, mediante catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia.

Ref. Expediente N° SD2025/0033286

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	LITTLE PANAS	CRISTINA ESCOBAR SZAUER	SD2020/0037237	11	16, 20, 25	Marca	Registrada	04/12/2030

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° SD2025/0033286

El signo solicitado	La marca registrada
	

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 entre los signos confrontados P **PANITAS** TIENDAS y **LITTLE PANAS** existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente, haciendo énfasis en el punto de vista denominativo, el cual es el elemento predominante por cuanto son las palabras las que causan un mayor impacto en la mente del consumidor en el caso concreto.

En efecto, los signos presentan semejanza en el plano ideológico, al evocar una idea o concepto equivalente, en tanto el signo solicitado incorpora la expresión **PANITAS**, que constituye un diminutivo de la palabra **PANAS** presente en la marca previamente registrada.

Según el Diccionario de la Real Academia Española⁴, el término **PANA** significa “*amigo, camarada o compinche*”, mientras que sus derivaciones “panita” o “panitas” son formas coloquiales ampliamente utilizadas en regiones del Caribe y de Sudamérica, especialmente en Venezuela, Colombia y Puerto Rico⁵, con el mismo significado de “amigo” o “compañero cercano”.

Ahora bien, esta Dirección advierte la existencia de una afinidad entre el diminutivo empleado en el signo solicitado **PANITAS** y la expresión **LITTLE PANAS** de la marca registrada. En efecto, desde el plano semántico, aunque **LITTLE** corresponde a una palabra del idioma inglés, cumple una función gramatical equivalente⁶ a la de un diminutivo en español. Por lo que su traducción podría adaptarse a “pequeños amigos” o

⁴ Consultado en: <https://dle.rae.es/pana>
⁵ Consultado en: <https://www.asale.org/damer/panita?> <https://www.elpais.com.co/cultura/gaceta/por-que-en-cali-decimos-pana-una-lingueista-nos-lo-explica.html>
⁶ Consultado en: <https://www.inglessencillo.com/diminutivo>

Ref. Expediente N° SD2025/0033286

“amiguitos”. Además, la palabra LITTLE se trata de un término de uso básico y ampliamente comprendido por el consumidor promedio, lo que facilita la asociación conceptual entre ambos signos.

De acuerdo con lo expuesto, se advierte que ambas marcas evocan una misma idea de amistad y proximidad, al apelar a la dimensión emocional y afectiva del lenguaje. En consecuencia, transmiten al consumidor una sensación de familiaridad y amabilidad, reforzando una percepción de cercanía que podría inducirlo a asociarlas con un mismo origen empresarial, sin que la añadidura de las palabras P y TIENDAS del signo solicitado resulte suficiente para diluir el riesgo de confusión.

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 servicios⁷.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Comercialización, de productos deportivos, calzado, calzado deportivo, ropa deportiva, prendas de vestir, en establecimientos de comercio, mediante catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2020/0037237 Clase 25: Ropa y zapatos para niños.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

En aplicación del principio de razonabilidad, esta Dirección considera que entre las coberturas cotejadas puede configurarse una relación de conexidad, dado que se trata de servicios y productos que, aunque pertenecen a clases distintas del nomenclador internacional, pueden ser ofrecidos por un mismo empresario. Esta circunstancia permite inferir una posibilidad real de confusión o de asociación indebida en el consumidor, derivada de las prácticas habituales del mercado.

En ese sentido, se observa que los servicios de comercialización de productos deportivos, calzado, calzado deportivo, ropa deportiva y prendas de vestir comprendidos en la clase 35 del signo solicitado guardan una estrecha relación con los productos amparados por la marca registrada “*ropa y zapatos para niños*”. Ello obedece a que resulta habitual en el mercado que un mismo empresario se dedique tanto a la producción como a la comercialización de prendas de vestir y calzado en general, integrando ambas actividades dentro de una misma cadena económica. En consecuencia, los signos confrontados podrían coincidir en un mismo entorno competitivo, dirigido a un público objetivo similar, compartiendo canales de distribución, medios de promoción y estrategias publicitarias, lo que podría inducir al consumidor a asociarlos con un mismo origen empresarial o a incurrir en confusión respecto de su procedencia.

⁷ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0033286

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 P PANITAS TIENDAS (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por la sociedad PROYECTOS DIGITALES MAH S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a la sociedad PROYECTOS DIGITALES MAH S.A.S., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 17 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁸ 35: Comercialización, de productos deportivos, calzado, calzado deportivo, ropa deportiva, prendas de vestir, en establecimientos de comercio, mediante catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia.