

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84026

Ref. Expediente N° SD2025/0014483

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 20 de febrero de 2025, GRAMA IDEAS FRESCAS SAS, solicitó el registro de la Marca IGLU (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 24: Mantas acolchadas [ropa de cama]; nanas [ropa de cama]; productos textiles para su uso como ropa de cama; protectores de colchones [ropa de cama]; protectores de cuna [ropa de cama]; ropa de cama; ropa de cama de material textil que no esté tejido; ropa de cama para cunas; ropa de cama para niños; ropa de cama y de mesa; ropa de cama y mantas; ropa de cama y mantelería; ropa de cama y mantelerías; ropa de cama y ropa de mesa.

Ref. Expediente N° SD2025/0014483

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	IGLU	ALBERTO IGNACIO CASTAÑO GONZALEZ	04005447	8	35	Marca	Registrada	30 nov. 2034

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° SD2025/0014483

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 corresponde a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro IGLU (Mixta) se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de 2000.

En primera medida, es de advertir que los signos coinciden en su elemento nominativo, es decir, en la palabra IGLÚ la cual desempeña el papel preponderante en ambos signos, sin que la adición de la tilde en la letra “U” en el signo registrado sea suficiente para diferenciarlos. Conforme a la semejanza anotada, es importante advertir que IGLÚ se refiere a: *Vivienda de forma semiesférica construida con bloques de hielo, en que, durante el invierno, habitan los esquimales y otros pueblos de análogas características*⁴. En este sentido, los signos coinciden en su aspecto conceptual, razón por la cual los consumidores

⁴ Visto en: <https://dle.rae.es/igl%C3%BA>



Ref. Expediente N° SD2025/0014483

tendrán dificultades para diferenciar los signos, más aun cuando el significado de la expresión no guarda relación con los productos o servicios a los que se les aplica, siendo un término arbitrario para las prestaciones del empresario. En tal medida, es importante resaltar que el significado de los signos es el principal elemento para determinar la semejanza entre los signos, pues es el principal derrotero de los consumidores al momento de reconocer las marcas en el mercado.

Seguidamente, desde el punto de vista ortográfico, esta Dirección observa que los signos resultan confundibles en el aspecto nominativo, toda vez que ambos reproducen la expresión “IGLU” con la misma secuencia de letras, orden, extensión y estructura silábica, sin incorporar otros elementos que permitan su diferenciación. De igual forma, desde el punto de vista fonético, al ser articuladas las denominaciones cotejadas, se genera el mismo impacto sonoro en razón a la disposición de los fonemas utilizados, lo cual conlleva a que la pronunciación del conjunto marcario sea confundible y exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

En cuanto a las semejanzas gráficas que pueden observarse entre los signos, tratándose de la comparación entre marcas mixtas, es pertinente señalar que el carácter distintivo del signo recae principalmente en su componente denominativo, el cual constituye el elemento que el consumidor recordará y utilizará al referirse a los productos identificados por la marca. No obstante, no se vislumbran otros elementos que puedan servir como un diferenciador desde el punto de vista figurativo, ya que las características graficas no aportan suficiente distintividad que permita a los consumidores identificar de manera inmediata y exclusiva los productos que pretende distinguir el signo objeto de análisis.

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 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 servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 24: Mantas acolchadas [ropa de cama]; nanas [ropa de cama]; productos textiles para su uso como ropa de cama; protectores de colchones [ropa de cama]; protectores de cuna [ropa de cama]; ropa de cama; ropa de cama de material textil que no esté tejido;

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 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° SD2025/0014483

ropa de cama para cunas; ropa de cama para niños; ropa de cama y de mesa; ropa de cama y mantas; ropa de cama y mantelería; ropa de cama y mantelerías; ropa de cama y ropa de mesa.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 04005447

Clase 35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de distribución, comercialización, importación, exportación, entre otros.

Conexidad competitiva entre los productos de la clase 24 y los servicios de la clase 35 internacional – Criterio de razonabilidad

En el presente caso, esta Dirección advierte que los productos que pretende amparar el signo solicitado, tales como *mantas acolchadas, ropa de cama, protectores de colchones y cunas, mantelería* y demás productos de la clase 24, presentan conexidad competitiva con los servicios de *gestión y administración comercial, distribución, comercialización, importación y exportación* protegidos por la marca registrada en la clase 35 internacional.

Lo anterior, en la medida en que la producción de textiles y la gestión, distribución y comercialización de productos son elementos que confluyen para llegar al consumidor, de manera que el empresario que se encarga de elaborar los productos, usualmente también los comercializa y gestiona su misma producción. De esta manera, un consumidor puede pensar que se trata de prestaciones asociadas al producto que reconoce en el mercado, pues en la medida en que los dos tienen la misma denominación, pueden, razonablemente pensar que se trata del mismo empresario realizando actividades frente a productos que posiblemente comercializa.

Por último y teniendo en cuenta la gran similitud de los signos, resulta pertinente aplicar lo estipulado por la teoría de la Interdependencia, la cual ha sido reconocida por el tribunal de justicia de la comunidad andina, afirmando que:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de estos debe ser más riguroso. Así las cosas, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se da en el presente caso

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0014483

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 IGLU (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por GRAMA IDEAS FRESCAS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GRAMA IDEAS FRESCAS SAS, 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

⁶ 24: Mantas acolchadas [ropa de cama]; nanas [ropa de cama]; productos textiles para su uso como ropa de cama; protectores de colchones [ropa de cama]; protectores de cuna [ropa de cama]; ropa de cama; ropa de cama de material textil que no esté tejido; ropa de cama para cunas; ropa de cama para niños; ropa de cama y de mesa; ropa de cama y mantas; ropa de cama y mantelería; ropa de cama y mantelerías; ropa de cama y ropa de mesa.