

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84070

Ref. Expediente N° SD2025/0009382

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 5 de febrero de 2025, MIRACLE INFINITY S.A.S., solicitó el registro de la Marca (Figurativa)¹ para distinguir productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza².

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1061, 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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.

¹ 

² **18:** Artículos de equipaje y bolsas de transporte; correas; maletines; bolsas, bolsos, bolsitos y bolsos de mano; billeteras; bolsos de viaje; maletas; bolsas de deporte; monederos; fundas de tarjeta; riñoneras y bandoleras; estuches organizadores de maletas; paraguas y sombrillas; bastones; arneses, correas y ropa para animales; mantas para cubrir animales.

25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; ropa interior y exterior; ropa deportiva y de gimnasia; ropa formal e informal; calzado y sombrerería para mujeres, hombres, niñas y niños; vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos; pijamas; cinturones y disfraces.

Ref. Expediente N° SD2025/0009382

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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero³, 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 registrada⁴.

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	ZZ	JOHANNA GIRALDO ZARAZA	SD2019/0059380	11	25	Marca	Registrada	17 abr 2030

³ •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. (...)".

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° SD2025/0009382

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023–IP- 2004, 02 de julio de 2004).”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “Figurativo⁵” 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 “Figurativo” y la marca mixta registrada “ZZ”, si bien existen diferencias en su naturaleza y estructura, la parte gráfica de los mismos resulta ser muy sobresaliente. Lo anterior, tanto que el signo solicitado, como la marca registrada que sirve de antecedente incorporan una imagen y/o elemento gráfico conceptualmente similar, esto es, la representación de dos consonantes “Z” entrecruzadas bajo una altura similar, dejando entre si un espacio de fondo blanco (romboide), el cual solo varia en su grosor, lo cual se evidencia en el aspecto visual mayores semejanzas que diferencias, lo cual no permite dar vía al registro de la marca solicitada.

Aunado a lo anterior, las semejanzas encontradas dentro del presente análisis harán que el consumidor al encontrarse con los signos y al observar que contienen similitudes cercanas respecto de sus trazos, gráficos y conceptos, los confunda o los asocie 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.

5





Ref. Expediente N° SD2025/0009382

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 18: Artículos de equipaje y bolsas de transporte; correas; maletines; bolsas, bolsos, bolsitos y bolsos de mano; billeteras; bolsos de viaje; maletas; bolsas de deporte; monederos; fundas de tarjeta; riñoneras y bandoleras; estuches organizadores de maletas; paraguas y sombrillas; bastones; arneses, correas y ropa para animales; mantas para cubrir animales.

Clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; ropa interior y exterior; ropa deportiva y de gimnasia; ropa formal e informal; calzado y sombrerería para mujeres, hombres, niñas y niños; vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos; pijamas; cinturones y disfraces.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2019/0059380

Clase 25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; botas*; zapatos y botas para niños pequeños; prendas de vestir para mujeres.

Conexidad entre los productos de la clase 25 internacional

Sumado a lo anterior, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios 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.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos (identidad), los cuales versan sobre bienes relacionadss con

⁶ 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° SD2025/0009382

el ámbito de la presentación personal donde comparten los mismos productos “Prendas de vestir y calzado para niños”, lo que conlleva a que compartan naturaleza y destinación.

Adicionalmente se evidencia que entre el resto de productos como la ropa, prendas y accesorios de vestir y calzado solicitados como: *“Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; ropa interior y exterior; ropa deportiva y de gimnasia; ropa formal e informal; calzado y sombrerería para mujeres, hombres, niñas y niños; vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos; pijamas; cinturones y disfraces”*, contienen una relación de razonabilidad y de sustituibilidad con los productos amparados por la marca registrada: *“Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; botas*; zapatos y botas para niños pequeños; prendas de vestir para mujeres”*, de tal manera que ocupan finalidades cercanas en las mismas industrias de la moda y presentación personal a las cuales los consumidores pueden acudir según su finalidad, uso, destinación y determinando las condiciones que proponga el mercado para su adquisición.

Lo anterior conlleva que, dadas las similitudes encontradas entre los signos, y la cercanía entre las coberturas y las industrias en las cuales se desenvuelven, es posible que el consumidor medio no logre identificarlos, y además de confundirlos los pueda asociar de manera errónea a un mismo esquema de negocios o los asocie a un mismo titular, cuando se trata de empresarios distintos.

Conexidad entre los productos de la clase 18 internacional solicitada y los productos de la clase 25 internacional previamente registradas (Principio de Razonabilidad)

Existe conexión competitiva entre los productos en mención tomando en cuenta que comparten un común denominador consiste en el hecho de que pertenecen a bienes de consumo que satisfacen necesidades relacionadas con la presentación personal de los consumidores, perteneciendo además a un mercado afín con la moda, en donde cada vez es más frecuente encontrar que quien participe en el campo de las prendas de vestir, calzado y sombrerería, a su vez lance al mercado su propia línea de *correas; maletines; bolsos, bolsitos y bolsos de mano; billeteras; monederos; fundas de tarjeta; riñoneras y bandoleras*; del nomenclador 18 internacional, los cuales comparten los mismo lugares de aprovisionamiento. Lo anterior ya que normalmente se ponen al alcance de los consumidores en las mismas secciones o en estantes contiguos, de allí a que haya conexidad competitiva por principio de razonabilidad⁷, pues es razonable interpretar que estos tienen un mismo origen empresarial, lo que es contrario a la realidad conforme se analiza 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.

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.

⁷ COMUNIDAD ANDINA - CAN. TRIBUNAL DE JUSTICIA ANDINA. 100IP. Interpretación Prejudicial. Principio de Razonabilidad: Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, cuando el consumidor, tomando en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada. Signos Involucrados LA MINA STEAK & LOBSTER (mixto) / CAFÉ LA MINA (mixto). Magistrada Ponente: Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Quito, Ecuador, 14 de junio de 2018.

Ref. Expediente N° SD2025/0009382

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca (Figurativa)⁸ para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por MIRACLE INFINITY S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca (Figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por MIRACLE INFINITY S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a MIRACLE INFINITY 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 CUARTA: 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

⁹ **18:** Artículos de equipaje y bolsas de transporte; correas; maletines; bolsas, bolsos, bolsitos y bolsos de mano; billeteras; bolsos de viaje; maletas; bolsas de deporte; monederos; fundas de tarjeta; riñoneras y bandoleras; estuches organizadores de maletas; paraguas y sombrillas; bastones; arneses, correas y ropa para animales; mantas para cubrir animales.

¹⁰ **25:** Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; ropa interior y exterior; ropa deportiva y de gimnasia; ropa formal e informal; calzado y sombrerería para mujeres, hombres, niñas y niños; vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos; pijamas; cinturones y disfraces.

