

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 84686

Ref. Expediente N° SD2025/0038671

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 28 de abril de 2025, TEX SION SAS, ESPIRITU URBANO S.A.S., solicitó el registro de la Marca ONE FOR ONE (Nominativa) 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. 1066, 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:** Ropa exterior de caballero; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para niñas; ropa exterior para niños; ropa informal; ropa interior para caballeros; ropa interior para mujeres; ropa interior para niños; calzado*; calzado informal; gorras; chaquetas.

35: Servicios de venta al por mayor relacionados con ropa; servicios de venta al por menor de ropa; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; suministro de servicios de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; marketing de redes sociales; gestión comercial; gestión comercial de tiendas mayoristas y minoristas; gestión comercial en relación con franquicias.

Ref. Expediente N° SD2025/0038671

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	ONEOONE	ONE O ONE S.A.S.	15252570	10	30, 32, 35, 43	Marca	Registrada	29/11/2026
Mixta	ONE O ONE	LOS LEWINS LLC	SD2018/0004285	11	25	Marca	Registrada	04/09/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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° SD2025/0038671

ONE FOR ONE	
--------------------	---

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, estableció 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

Esta Dirección encuentra que el elemento nominativo de cada signo es el preponderante, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor al ser aquellas que usaría para solicitar los productos o servicios amparados con estos signos y, por lo tanto,



Ref. Expediente N° SD2025/0038671

se observa que los signos analizados presentan similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor.

En efecto, el signo solicitado ONE FOR ONE presenta una alta similitud con la marca previamente registrada ONE O ONE, toda vez que ambos comparten el elemento dominante ONE, el cual se repite en ambos extremos del signo, generando una estructura simétrica y una cadencia fonética semejante. Aunque las expresiones FOR y O difieren ortográfica y fonéticamente, dichas variaciones son leves y no alteran significativamente la percepción general del consumidor, dado que ambas funcionan como un conector entre los términos idénticos ONE – ONE.

Así, los signos bajo análisis presentan una estructura triléxica equivalente (ONE – FOR/O – ONE), con idéntica secuencia de palabras inicial y final, lo cual produce un impacto fonético, visual y conceptual similar en el consumidor. En consecuencia, se genera un riesgo de confusión directa respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados.

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 productos ⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Ropa exterior de caballero; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para niñas; ropa exterior para niños; ropa informal; ropa interior para caballeros; ropa interior para mujeres; ropa interior para niños; calzado*; calzado informal; gorras; chaquetas.

35: Servicios de venta al por mayor relacionados con ropa; servicios de venta al por menor de ropa; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; suministro de servicios de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; marketing de redes sociales; gestión comercial; gestión comercial de tiendas mayoristas y minoristas; gestión comercial en relación con franquicias.

Los signos previamente registrados identifican:

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° SD2025/0038671

Expediente No. 15252570

(30): Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

(32): Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

(35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

(43): Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Expediente No. SD2018/0004285

(25): Ropa de gimnasia, calcetines absorbentes del sudor, calentadores de piernas, camisetas de deporte, camisetas (de manga corta) camisetas de deporte sin mangas, jersey (prendas de vestir), mallas (leggings) leggings (pantalones).

Conexidad competitiva entre productos de la clase 25

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad competitiva entre los productos pretendidos en la clase 25 y aquellos amparados por el Expediente No. SD2018/0004285, toda vez que ambos signos protegen prendas de vestir. El signo solicitado pretende distinguir ropa exterior, ropa interior y calzado, mientras que el registro previo ampara prendas como ropa de gimnasia, camisetas y leggings, productos que comparten naturaleza, finalidad y canales de comercialización, además de dirigirse al mismo público consumidor. En consecuencia, se configura una relación directa dentro del mismo sector económico de la confección y moda.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 35

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad competitiva entre los servicios pretendidos y los amparados por el Expediente No. 15252570, toda vez que ambos incluyen servicios de gestión comercial. Los servicios enfrentados corresponden a actividades orientadas a la administración y dirección de negocios, por lo que atienden la misma finalidad económica y se dirigen al mismo público empresarial y comercial.

Así mismo, esta Dirección considera que entre los servicios comprendidos en la clase 35 por el signo solicitado y los productos amparados en la clase 25 por la marca previamente registrada se configura conexidad competitiva, conforme al criterio de razonabilidad.

En efecto, los servicios de comercialización, administración y gestión de negocios en materia de franquicias, así como la venta al por mayor y al por menor de prendas de vestir, guardan una relación directa con los productos de la clase 25, toda vez que ambos pertenecen al mismo sector económico de la moda y la confección. Es común que los fabricantes o titulares de marcas de ropa gestionen directamente la venta, promoción y distribución de sus productos a través de tiendas propias, franquicias o canales minoristas identificados con el mismo signo distintivo.

En consecuencia, los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 25 comparten el mismo público objetivo, utilizan canales publicitarios y de distribución coincidentes y se encuentran funcionalmente relacionados, lo que puede inducir al consumidor a considerar

Ref. Expediente N° SD2025/0038671

que provienen de un mismo origen empresarial. Por tanto, esta Dirección concluye que existe conexidad competitiva entre los servicios y productos comparados.

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 ONE FOR ONE (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por TEX SION SAS, ESPIRITU URBANO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca ONE FOR ONE (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por TEX SION SAS, ESPIRITU URBANO S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO Notificar de esta resolución a TEX SION SAS, ESPIRITU URBANO 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **25:** Ropa exterior de caballero; ropa exterior para mujeres; ropa exterior para niñas; ropa exterior para niños; ropa informal; ropa interior para caballeros; ropa interior para mujeres; ropa interior para niños; calzado*; calzado informal; gorras; chaquetas.

⁶ **35:** Servicios de venta al por mayor relacionados con ropa; servicios de venta al por menor de ropa; administración de asuntos comerciales en materia de franquicias; servicios de gestión de negocios en relación con franquicias; suministro de servicios de asistencia de marketing relacionada con las franquicias; marketing de redes sociales; gestión comercial; gestión comercial de tiendas mayoristas y minoristas; gestión comercial en relación con franquicias.