

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 85000

Ref. Expediente N° SD2025/0038560

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 25 de abril de 2025, VERONA DISTRIBUCIONES SAS, solicitó el registro de la Marca **VERONA MODA-DECO-HOME** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 24 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, 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 **24:** Artículos textiles en piezas para fabricar colchas; artículos textiles en piezas para fabricar cubrecamas; artículos textiles en piezas para la confección de colchas; artículos textiles en piezas para la confección de cubrecamas acolchados; artículos textiles para el hogar; artículos textiles para mobiliario; forros [telas]; forros y entretelas; telas*; telas no tejidas; telas tejidas para la confección de artículos de vestir; telas tejidas para la confección de prendas de vestir; telas tejidas para muebles; telas tejidas para sillones; telas tejidas para sofás; telas de algodón; materias textiles para ser utilizados en la fabricación de telas para tapizar muebles; ropa de cama y ropa de mesa; telas para confeccionar ropa de cama; materias textiles, cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

35: Servicios de venta mayorista en relación con prendas de vestir; servicios de venta minorista o mayorista de ropa de cama; servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de cama; servicios de venta mayorista de telas; servicios de venta minorista de telas; servicios de tiendas mayoristas de telas; servicios de tiendas mayoristas en línea de telas; servicios de tiendas minoristas en línea de telas. Publicidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0038560

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 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	verona lencería	Daniela Sepúlveda Jaramillo	SD2022/0087963	11	25	Marca	Registrada	14/04/2033

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° SD2025/0038560

Los signos a comparar son los siguientes:

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 el signo solicitado **VERONA MODA-DECO-HOME** y el signo registrado **verona lencería** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitante reproduce la parte relevante del signo antecedente.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo del signo solicitado incluye parcialmente al signo antecedente, esto es, la expresión **VERONA**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos nominativos y gráficos que hacen parte del signo solicitante, suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0038560

conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 24: Artículos textiles en piezas para fabricar colchas; artículos textiles en piezas para fabricar cubrecamas; artículos textiles en piezas para la confección de colchas; artículos textiles en piezas para la confección de cubrecamas acolchados; artículos textiles para el hogar; artículos textiles para mobiliario; forros [telas]; forros y entretelas; telas*; telas no tejidas; telas tejidas para la confección de artículos de vestir; telas tejidas para la confección de prendas de vestir; telas tejidas para muebles; telas tejidas para sillones; telas tejidas para sofás; telas de algodón; materias textiles para ser utilizados en la fabricación de telas para tapizar muebles; ropa de cama y ropa de mesa; telas para confeccionar ropa de cama; materias textiles, cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

Clase 35: Servicios de venta mayorista en relación con prendas de vestir; servicios de venta minorista o mayorista de ropa de cama; servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de cama; servicios de venta mayorista de telas; servicios de venta minorista de telas; servicios de tiendas mayoristas de telas; servicios de tiendas mayoristas en línea de telas; servicios de tiendas minoristas en línea de telas. Publicidad.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2022/0087963

Clase 25: Prendas de vestir*.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 24 y productos de la clase 25

De acuerdo con el criterio de razonabilidad existe conexidad competitiva si, teniendo en cuenta la realidad del mercado, para el consumidor es razonable considerar que los productos y servicios en conflicto provienen del mismo empresario.

Así pues, dada la cobertura de los signos enfrentados esta Dirección encuentra que, de acuerdo a la dinámica usual del mercado, no es extraño encontrar que un empresario dedicado a la industria de “*Prendas de vestir*” (Clase 25), decida ampliar su esquema de negocio incursionando en la fabricación de nuevos productos afines como: “*Artículos*

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° SD2025/0038560

textiles en piezas para fabricar colchas; artículos textiles en piezas para fabricar cubrecamas; artículos textiles en piezas para la confección de colchas; artículos textiles en piezas para la confección de cubrecamas acolchados; artículos textiles para el hogar; artículos textiles para mobiliario; forros [telas]; forros y entretelas; telas; telas no tejidas; telas tejidas para la confección de artículos de vestir; telas tejidas para la confección de prendas de vestir; telas tejidas para muebles; telas tejidas para sillones; telas tejidas para sofás; telas de algodón; materias textiles para ser utilizados en la fabricación de telas para tapizar muebles; ropa de cama y ropa de mesa; telas para confeccionar ropa de cama; materias textiles, cortinas de materias textiles o de materias plásticas” (Clase 24).*

Configurándose así el riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(...) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

De manera que, el consumidor razonablemente entenderá que los signos confrontados comparten el mismo origen empresarial sin que ello se compase con la realidad. En efecto las prendas de vestir, la ropa para cama y los artículos textiles pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen estos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 y servicios de la clase 35

En concordancia con lo anterior, conforme al comportamiento habitual del mercado es común encontrar, que un mismo empresario se encargue tanto de la producción en determinada industria como de ofrecer determinados servicios que guarden una relación entre sí, se comercialicen y publiciten a través de los mismos canales y se pongan al alcance de los consumidores de la misma manera.

Ciertamente, es usual encontrar que, un empresario dedicado a la industria de “*Prendas de vestir*” (Clase 25), decida incursionar en la prestación de nuevos servicios como: “*Servicios de venta mayorista en relación con prendas de vestir; servicios de venta minorista o mayorista de ropa de cama; servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de cama; servicios de venta mayorista de telas; servicios de venta minorista de telas; servicios de tiendas mayoristas de telas; servicios de tiendas mayoristas en línea de telas; servicios de tiendas minoristas en línea de telas*” (Clase 35).

De manera que, las anteriores circunstancias podrían llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante productos y servicios del mismo empresario.

Debido a esto, en atención al criterio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de servicios del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0038560

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 **VERONA MODA-DECO-HOME** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por VERONA DISTRIBUCIONES SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **VERONA MODA-DECO-HOME** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por VERONA DISTRIBUCIONES SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a VERONA DISTRIBUCIONES SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 21 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

⁵ **24:** Artículos textiles en piezas para fabricar colchas; artículos textiles en piezas para fabricar cubrecamas; artículos textiles en piezas para la confección de colchas; artículos textiles en piezas para la confección de cubrecamas acolchados; artículos textiles para el hogar; artículos textiles para mobiliario; forros [telas]; forros y entretelas; telas*; telas no tejidas; telas tejidas para la confección de artículos de vestir; telas tejidas para la confección de prendas de vestir; telas tejidas para muebles; telas tejidas para sillones; telas tejidas para sofás; telas de algodón; materias textiles para ser utilizados en la fabricación de telas para tapizar muebles; ropa de cama y ropa de mesa; telas para confeccionar ropa de cama; materias textiles, cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

⁶ **35:** Servicios de venta mayorista en relación con prendas de vestir; servicios de venta minorista o mayorista de ropa de cama; servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de cama; servicios de venta mayorista de telas; servicios de venta minorista de telas; servicios de tiendas mayoristas de telas; servicios de tiendas mayoristas en línea de telas; servicios de tiendas minoristas en línea de telas. Publicidad.