

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86960

Ref. Expediente N° SD2025/0043231

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 8 de mayo de 2025, Yeferson Erney Loaiza García, solicitó el registro de la Marca YAAS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068, 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 deportiva; ropa athleisure; ropa para entrenamiento físico; ropa para gimnasia; ropa interior femenina; ropa interior masculina; ropa interior absorbente del sudor; leggings deportivos; faldas deportivas; pantalonetas deportivas; tops deportivos; camisetas deportivas; shorts deportivos; busos deportivos; chaquetas deportivas; rompevientos; prendas exteriores de uso deportivo; medias deportivas; guantes deportivos; guantes para gimnasio; ropa deportiva para mujer; ropa deportiva para hombre; ropa casual con estilo deportivo; calzado deportivo.

Ref. Expediente N° SD2025/0043231

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	YAASSS	Gloria Melina Nogales Marinez	SD2020/0075148	11	25	Marca	Registrada	20 sept. 2031

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° SD2025/0043231

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

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

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados presentan un alto grado de confundibilidad, comoquiera que el signo solicitado YAAS reproduce de forma similar signo antecedente YAASSS, como se observa al comparar ambos signos en su conjunto y de forma sucesiva: YAAS / YAASSS.

Sea lo primero indicar que se trata de dos signos sin un significado conocido, lo cual, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resultan en marcas fantasiosas, lo cual le confiere una fuerza distintiva mayor al empresario de la marca registrada, quien ya cuenta con una prerrogativa sobre el término utilizado para distinguir sus productos.

Seguidamente, los signos en conflicto son ortográfica y fonéticamente similares, toda vez que comparten la misma secuencia de letras /Y/, /A/, /A/, /S/, y /Y/, /A/, /A/, /S/, /S/, /S/, es decir, que el signo solicitado se encuentra inmerso dentro del signo antecedente así: **YAAS / YAASSS**, sin que la omisión de las dos “SS” restantes permita a los consumidores reconocer dos signos plenamente distintos.

Además, como consecuencia de la mencionada coincidencia nominativa entre YAAS / YAASSS y en razón a la misma secuencia de los fonemas utilizados, se advierte la notable semejanza fonética de los signos enfrentados, lo que refuerza la posibilidad de que el



Ref. Expediente N° SD2025/0043231

público consumidor las confunda o las asocie indebidamente, configurándose así un riesgo de confusión marcaria.

Finalmente, y no menos importante, se puede establecer que la incorporación del elemento gráfico en la marca solicitada, consistente en la expresión YAAS de forma gráfica e entrelazada, no resulta ser suficiente para alejar el signo pretendido de un riesgo confusión respecto de la marca previamente registrada y constituirse como un signo independiente frente al público consumidor.

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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Ropa deportiva; ropa athleisure; ropa para entrenamiento físico; ropa para gimnasia; ropa interior femenina; ropa interior masculina; ropa interior absorbente del sudor; leggings deportivos; faldas deportivas; pantalonetas deportivas; tops deportivos; camisetas deportivas; shorts deportivos; busos deportivos; chaquetas deportivas; rompevientos; prendas exteriores de uso deportivo; medias deportivas; guantes deportivos; guantes para gimnasio; ropa deportiva para mujer; ropa deportiva para hombre; ropa casual con estilo deportivo; calzado deportivo.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2020/0075148

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 25. Criterio de Razonabilidad

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra razonable concluir que los productos identificados por los mismos podrían ser ofrecidos por un mismo

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° SD2025/0043231

empresario, lo que determina una posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales del mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes relacionadas con prendas de vestir, calzado y artículos de moda. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 25 tales como: *“ropa deportiva; ropa athleisure; ropa para entrenamiento físico; ropa para gimnasia; ropa interior femenina y masculina; ropa interior absorbente del sudor; leggings deportivos; faldas deportivas; pantalonetas deportivas; tops deportivos; camisetas deportivas; shorts deportivos; busos deportivos; chaquetas deportivas; rompevientos; prendas exteriores de uso deportivo; medias deportivas; guantes deportivos; guantes para gimnasio; ropa deportiva para mujer y hombre; ropa casual con estilo deportivo; calzado deportivo”*, mientras que el signo previamente registrado identifica de forma general productos de la misma clase, entre los cuales se encuentran: *“prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”*.

Por otro lado, dado el tipo de establecimientos en los que se comercializan estos productos, así como la forma en que se ponen al alcance del consumidor, tales como *almacenes de ropa, boutiques, grandes superficies, tiendas departamentales y plataformas de comercio electrónico*, donde es común encontrar distintas líneas de vestuario, calzado y accesorios bajo una misma marca o grupo empresarial, resulta evidente que existe una relación competitiva entre los productos enfrentados. En ambos casos, el consumidor puede acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que provienen de un único origen empresarial, lo que configura un riesgo de asociación directa o confusión respecto de la procedencia de los productos.

Por último, es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos 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 entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

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 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 YAAS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵,

⁵ 25: Ropa deportiva; ropa athleisure; ropa para entrenamiento físico; ropa para gimnasia; ropa interior femenina; ropa interior masculina; ropa interior absorbente del sudor; leggings deportivos; faldas deportivas; pantalonetas deportivas; tops deportivos; camisetas deportivas; shorts deportivos; busos deportivos; chaquetas deportivas; rompevientos; prendas exteriores de uso deportivo; medias deportivas; guantes deportivos; guantes para gimnasio; ropa deportiva para mujer; ropa deportiva para hombre; ropa casual con estilo deportivo; calzado deportivo.

Ref. Expediente N° SD2025/0043231

solicitada por Yeferson Erney Loaiza García, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Yeferson Erney Loaiza García, 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 27 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS