

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 87678

Ref. Expediente N° SD2025/0026869

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 26 de marzo de 2025, JUAN SEBASTIAN SALCEDO GONZALEZ, solicitó el registro de la Marca alitana (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 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 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 **14:** Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes [joyas]; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; cruces [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados de hilos de oro; joyas con bordados en metales preciosos; joyas con bordados en oro; joyas con bordados en plata; joyas con diamantes; joyas de ámbar amarillo; joyas de bronce; joyas de cristal; joyas de diamantes; joyas de esmalte alveolado; joyas de estaño; joyas de hilado de oro; joyas de jade; joyas de marfil; joyas de mujer; joyas de oro; joyas de peltre; joyas de perlas; joyas de piedras preciosas y semipreciosas; joyas de plástico; joyas de plata; joyas de plata de ley; joyas de platino; joyas de vidrio; joyas en oro; joyas en plata; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para la cabeza; joyas para mujer; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; joyas trenzadas; piedras preciosas [joyas]; talismanes [joyas].

Ref. Expediente N° SD2025/0026869

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
Nominativa	AITANA	AITANA OCAÑA MORALES	SD2023/0005501	11	9, 16, 25, 41	Marca	Registrada	6 jul. 2032

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° SD2025/0026869

El signo solicitado	La marca registrada
<i>alitana</i>	AITANA

Jurisprudencia

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

En efecto, al cotejar los signos **ALITANA** y **AITANA** se observa que ambos signos coinciden en 6 de 7 letras, comparten similar estructura predominante, (**ALITANA/AITANA**), y la misma secuencia de vocales y consonantes en el mismo orden y posición. Si bien en el signo solicitado se incluye la letra L, esto no genera un cambio sustancial en la apariencia del signo, pues dicha expresión no altera significativamente su configuración ortográfica ni impide una posible confusión. Esta leve variación no es suficiente para evitar el riesgo de confusión, ya que se conserva íntegramente la forma y longitud de la expresión registrada.

Desde el punto de vista fonético, los signos **ALITANA** y **AITANA** también presentan una coincidencia absoluta: el elemento predominante de ambos se pronuncia de manera muy similar. Existe una mínima variación en los sonidos, la cantidad de sílabas es la misma (cuatro) y presentan similar ritmo y entonación. Esta identidad sonora implica que, al ser escuchados, el consumidor no podrá diferenciarlos, lo que genera un riesgo total de confusión fonética entre los signos.



Ref. Expediente N° SD2025/0026869

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 14: Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes [joyas]; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; cruces [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados de hilos de oro; joyas con bordados en metales preciosos; joyas con bordados en oro; joyas con bordados en plata; joyas con diamantes; joyas de ámbar amarillo; joyas de bronce; joyas de cristal; joyas de diamantes; joyas de esmalte alveolado; joyas de estaño; joyas de hilado de oro; joyas de jade; joyas de marfil; joyas de mujer; joyas de oro; joyas de peltre; joyas de perlas; joyas de piedras preciosas y semipreciosas; joyas de plástico; joyas de plata; joyas de plata de ley; joyas de platino; joyas de vidrio; joyas en oro; joyas en plata; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para la cabeza; joyas para mujer; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; joyas trenzadas; piedras preciosas [joyas]; talismanes [joyas].

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos:
-------------------	-------------------

SD2023/0005501 Clase 25: Prendas de vestir, incluyendo batas de baño; blusas; vestidos; abrigos; monos; trajes; uniformes; disfraces; delantales; calcetería; chaquetas; jerseys; polainas (leggings); mitones; guantes; camisones; ropa de trabajo; pijamas; bufandas; chales; camisas; pantalones cortos; faldas; calcetines; tirantes; cazadoras; pantalones de chándal; sudaderas; suéteres; trajes de baño; camisetas de tirantes; corbatas; leotardos; camisetas sin tirantes (tops); camisetas; combinaciones; ropa interior; chalecos y muñequeras; calzados, incluyendo zapatos deportivos; zapatillas; botas; botines y chancas; sombrerería, incluyendo pañuelos de cabeza; gorras; orejeras; gorros y viseras; ropa para niños.

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° SD2025/0026869

Conexidad competitiva entre la Clase 14 y la Clase 25 Internacional. Principio de Razonabilidad.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario tomando en cuenta que comparten un común denominador que consiste en el hecho de que pertenecen a bienes de consumo que satisfacen necesidades relacionadas con la belleza, cuidado y presentación personal de los consumidores, en primera medida encontramos prendas de vestir (Cl 25) que es acompañada habitualmente con artículos de joyería y bisutería, piedras preciosas y semipreciosas (Cl 14), dado su uso conjunto y al pertenecer al sector relacionado con la moda.

Cabe indicar que los bienes antes mencionados comparten los mismos lugares de aprovisionamiento, 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 razonabilidad, pues es lógico interpretar que estos tienen un mismo origen empresarial tomando en cuenta la conexidad existente y las similitudes denotadas entre los signos objeto de estudio, 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.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca alitana (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por JUAN SEBASTIAN SALCEDO GONZALEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a JUAN SEBASTIAN SALCEDO GONZALEZ, 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.

⁵ **14:** Anillos [joyas]; cadenas para joyas; colgantes [joyas]; collares de cadena [joyas]; collares de joyas; collares [joyas]; cruces [joyas]; dijes de metales preciosos [joyas]; joyas; joyas chapadas con metales preciosos; joyas con bordados de hilos de oro; joyas con bordados en metales preciosos; joyas con bordados en oro; joyas con bordados en plata; joyas con diamantes; joyas de ámbar amarillo; joyas de bronce; joyas de cristal; joyas de diamantes; joyas de esmalte alveolado; joyas de estaño; joyas de hilado de oro; joyas de jade; joyas de marfil; joyas de mujer; joyas de oro; joyas de peltre; joyas de perlas; joyas de piedras preciosas y semipreciosas; joyas de plástico; joyas de plata; joyas de plata de ley; joyas de platino; joyas de vidrio; joyas en oro; joyas en plata; joyas esmaltadas; joyas para adorno personal; joyas para la cabeza; joyas para mujer; joyas para mujeres; joyas personalizadas; joyas preciosas; joyas trenzadas; piedras preciosas [joyas]; talismanes [joyas].

Resolución N° 87678

Ref. Expediente N° SD2025/0026869

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 28 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS