

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90182

Ref. Expediente N° SD2025/0042210

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 7 de mayo de 2025, ARTE & DISEÑO RCR SAS, solicitó el registro de la Marca AMITAI (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. 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 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.

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,

¹ 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0042210

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	amitai	SUTEX S A S	13233111	10	20, 24, 25	Marca	Registrada	30 abr. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
 AMITAI	

•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° SD2025/0042210

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

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 son similarmente confundibles, ya que es posible ver que el elemento nominativo del signo solicitado reproduce totalmente la marca previamente registrada, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Al respecto, se debe tener en cuenta que, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el primer elemento de un signo cuando se compara con una marca.

Adicionalmente, debido a su posición y tamaño, se aprecia que la palabra **AMITAI** es la que sobresale en el signo solicitado. Por lo tanto, los elementos idénticos de las marcas en cuestión deben tomarse en consideración a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre ellas, toda vez que los consumidores pueden llegar a considerar erradamente que el signo solicitado es una derivación o innovación de la marca registrada y equivocadamente pensar que tienen la misma procedencia empresarial.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico una figura geométrica en forma de rombo, compuesta por líneas paralelas dispuestas en diferentes direcciones y tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dada la identidad ortográfica y fonética antes señaladas.

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 servicios⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0042210

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente

Productos

13233111 (25): Abrigos, ajuares de bebé, prendas de vestir, ajustadores de ropa interior, alpargatas, antideslizantes para calzado, antifaces para dormir, antideslizantes para calzado, artículos de sombrerería, armaduras de sombreros, ropa para automovilistas, babadores que no sean de papel, baberos que no sean de papel, bandas para la cabeza, prendas de vestir, bañadores, calzones de baño, gorros de baño, pantuflas de baño, sandalias de baño, zapatillas de baño, batas de guardapolvos, batas de saltos de cama, botines, birretes, boas y bufandas, bodis de ropa interior, boinas, bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas, bolsillos de prendas de vestir, bombachas, borceguíes, botas, botas de cañas, botas con cordones, botas de esquí, botas de fútbol, botines, botines de fútbol, botines de fútbol para tapones. bragas para bebés, bufa das, calcetines. calentadores de pie calzado, calzado de deporte. calzado de playa. prendas para calcetería, ligas para calceti es, punteras de calzado, viras de calzado, calzas leggi gs, calzoncillos, camisas, camisas de manga corta, camisetas de deporte, camisetas de manga corta, camisolas. capuchas, casullas, chalecos, chales, chalecos, chaquetas de pescador, chubasqueros, ropa para ciclistas, cinturones, cofias, combinaciones ropa interior. ropa de confección, conjuntos de vestir, contrafuertes para calzado, corbatas, corpiños ropa interior, corsés ropa interior, cubrecorsés, cuellos, protectores para cuellos de prendas de vestir, cuellos postizos, delantales, calzado de deporte, zapatillas deportivas, disfraces, empeines de calzado, vinas, trajes de esquitación, estolas de pieles, fajas, faldas short confeccionados partes de prendas de vestir. fulares, tacos para botas de fútbol, caba es, gabardinas, galochas, zapatillas de gimnasia, gorras, gorros, gorros de baño, gorros de ducha, guantes de esquí, guantes, guardapolvos, herrajes metálicos para calzado, impermeables, jerseys prendas de vestir, , ligas ropa interior, ligueros, medias, medias absorbe sudor, refuerzos de talón para medias, prendas de mediería, mitones, orejeras prendas de vestir, palas de calzado, pantaletas, pantalones, pantis, pantuflas, pañuelos de bolsillo, pañuelos de cuello, pareos, patucos, pecheras de camisa, pelerinas, ----, chaquetas de pescador, ---, pieles prendas de vestir, pijamas, plantillas, calzado de playa, ropa de play a, polainas. polleras. ponchos. portaligas, prendas de punto. prendas de vestir, bolsillos prendas de vestir, prendas de vestir impermeables, protectores para cuellos de prendas de vestir, pulóveres, punteras de calzado, puños prendas de vestir, ropa de cuero, ropa de cuero de imitación, ropa de gimnasia, ropa de papel, ropa exterior, ropa interior, ropa interior absorbente del sudor, salidas de baño, saltos de cama, sandalias, saris, shorts de baño, slips, sobaqueras, sobretodos, sombreros de copa, sombreros de papel, soquetes calcetines, sostenes, suelas para calzado, suéteres, sujetadores ropa interior, trabillas de pie para pantalones, tacones, tapados, tapones para

(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 (dentrífico) 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° SD2025/0042210

botines de fútbol, tiradores prendas de vestir, tirantes, tocados para artículos de sombrerería, tocas prendas de vestir, togas, trajes, trajes de baño, trajes de esquí acuático, turbantes, uniformes. velos, vestidos, vestimenta, vestuario, viras de calzado, viseras, zapatillas de interior, zapatos. zuecos.

Conexidad entre los productos de la clase 14 (marca solicitada) y los productos de la clase 25 (marca registrada)

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Encuentra esta Dirección que, a pesar de no encontrarse en la misma clase del Nomenclátor Internacional, es indiscutible la relación de conexidad entre los productos reivindicados por cada uno de los signos. Lo anterior, en la medida que las prendas de vestir comparten los mismos canales de comercialización, mecanismos de difusión y público consumidor que los productos de joyería, ya que muchas casas de moda tienen líneas de joyería.

En efecto, por las condiciones usuales del mercado, para el público consumidor es posible considerar que quienes se encargan de una serie de elementos o prestaciones están en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, en la medida que quien produce y comercializa prendas de vestir (Cl. 25) puede elaborar y distribuir otros artículos que embellecen, mejoran y/o complementan la apariencia personal como la joyería (Cl. 14), asumiendo como razonable que los productos provienen del mismo empresario.

Lo anterior, en la medida que se podría generar en el público la creencia de que el titular de la marca registrada con el propósito de ser competitivo en el mercado actual que impone nuevos retos a los fabricantes, aunado al hecho de satisfacer las necesidades de los consumidores, quienes prefieren adquirir con un mismo participante del mercado el mayor número de artículos que satisfagan su interés de actualizar su apariencia o aspecto sin gastar más tiempo y dinero, junto a la posibilidad de adquirir ofertas, han incursionado en la manufactura de una serie de bienes en sectores del mercado análogos (moda).

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

Ref. Expediente N° SD2025/0042210

de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca AMITAI (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ARTE & DISEÑO RCR SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ARTE & DISEÑO RCR SAS, 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 4 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.