

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90359

Ref. Expediente N° SD2025/0032228

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 abril de 2025, **Carlos Andres Vivero Petro** solicitó el registro de la Marca **MARTIRRENO** (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. 1064, 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:** Batas de baño con capucha; calzoncillos de baño; calzones de baño; escudetes para mallas de baño; escudetes para mallas de baño [partes de prendas de vestir]; gorros de baño; gorros y sandalias de baño; mallas de baño; pantalones cortos de baño; pantalones de baño; pantuflas de baño; prendas para cubrir trajes de baño; salidas de baño; salidas de baño con capucha; sandalias de baño; shorts de baño; slips de baño; trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño con almohadilla absorbente incorporada; trajes de baño de una pieza; trajes de baño en forma de cola de sirena; trajes de baño para caballero; trajes de baño para caballeros; trajes de baño para niños; trajes de baño para señora; vestidos de baño; zapatillas de baño; zapatos de baño; ropa*; ropa de playa.

Ref. Expediente N° SD2025/0032228

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 marcas previamente registradas

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	TIRRENO	JAMES ARLEY ARROYAVE ZAPATA	16165061	10	18, 25, 35	Marca	Registrada	11/04/2028
Mixta	TIRRENO	JAMES ARLEY ARROYAVE ZAPATA	06023794	8	25	Marca	Registrada	20/10/2026

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

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° SD2025/0032228

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre 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”.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0032228

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 **MARTIRRENO** comprende la totalidad del elemento nominativo de las marcas antecedentes **TIRRENO**, sin que los elementos adicionales permitan su plena diferenciación.

Dada esta coincidencia plena en el término que constituye los signos antecedentes, no es posible identificar rasgos distintivos que permitan al consumidor medio distinguir un origen empresarial respecto del otro.

Por el contrario, el riesgo de confusión directa es total, ya que la percepción del público será la de estar frente a una nueva línea de negocio de las marcas antecedentes. En consecuencia, el hecho de que el signo solicitado comprenda en su integridad el signo antecedente impide que el signo solicitado pueda acceder al registro, pues carece de capacidad distintiva frente al antecedente previamente inscrito.

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.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Batas de baño con capucha; calzoncillos de baño; calzones de baño; escudetes para mallas de baño; escudetes para mallas de baño [partes de prendas de vestir]; gorros de baño; gorros y sandalias de baño; mallas de baño; pantalones cortos de baño; pantalones de baño; pantuflas de baño; prendas para cubrir trajes de baño; salidas de baño; salidas de baño con capucha; sandalias de baño; shorts de baño; slips de baño; trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño con almohadilla absorbente incorporada; trajes de baño de una pieza; trajes de baño en forma de cola de sirena; trajes de baño para caballero; trajes de baño para caballeros; trajes de baño para niños; trajes de baño para señora; vestidos de baño; zapatillas de baño; zapatos de baño; ropa*; ropa de playa.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

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° SD2025/0032228

16165061 (25): ropa interior y exterior; deportiva y de gimnasia; formal e informal para mujeres, hombres, niños y niñas; todo tipo de prendas de vestir; zapatos, calzado de playa, tacones, sandalias y calzado en general; gorras, gorros y todo tipo de sombrerería, vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos, medias, calcetín, bodis, pañuelos, fajas, pijamas y disfraces, guantes [prendas de vestir], guantes de esquí.

06023794 (25): vestidos, calzado y sombrerería en general.

Desde la perspectiva de conexión competitiva, se evidencia que los productos diferenciados por el signo solicitado y los identificados por los signos antecedentes pertenecen a la misma clase 25 y se encuentran dentro del mismo sector de mercado: prendas de vestir. Los productos solicitados corresponden específicamente a vestuario y accesorios de baño, mientras que los signos antecedentes abarcan prendas de vestir en general, calzado, sombrerería y prendas relacionadas con uso diario, deportivo, playa y baño.

En la dinámica habitual del mercado, las mismas empresas dedicadas a la comercialización o fabricación de ropa y accesorios suelen ofrecer líneas específicas de vestidos de baño, salidas de baño, mallas, sandalias de playa y demás prendas asociadas. Es común que marcas de vestuario manejen diferentes categorías dentro de la misma marca, incluyendo ropa interior, exterior, deportiva, playa y baño. Por lo tanto, los productos enfrentados pueden tener el mismo origen empresarial, ser comercializados en los mismos canales de distribución y dirigirse al mismo tipo de consumidor final.

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 **MARTIRRENO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **Carlos Andres Vivero Petro**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a **Carlos Andres Vivero Petro**,

⁵ 25: Batas de baño con capucha; calzoncillos de baño; calzones de baño; escudetes para mallas de baño; escudetes para mallas de baño [partes de prendas de vestir]; gorros de baño; gorros y sandalias de baño; mallas de baño; pantalones cortos de baño; pantalones de baño; pantuflas de baño; prendas para cubrir trajes de baño; salidas de baño; salidas de baño con capucha; sandalias de baño; shorts de baño; slips de baño; trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño con almohadilla absorbente incorporada; trajes de baño de una pieza; trajes de baño en forma de cola de sirena; trajes de baño para caballero; trajes de baño para caballeros; trajes de baño para niños; trajes de baño para señora; vestidos de baño; zapatillas de baño; zapatos de baño; ropa*; ropa de playa.

Ref. Expediente N° SD2025/0032228

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 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