

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90665

Ref. Expediente N° SD2025/0042904

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, Lina Marcela Moná Giraldo, solicitó el registro de la Marca VELO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1067, 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

¹ 41: Explotación de centros de acondicionamiento físico; impartición de clases de acondicionamiento físico; servicios de centros de acondicionamiento físico; suministro de centros de acondicionamiento físico; clases de acondicionamiento físico en el campo de entrenamiento; entrenamiento de acondicionamiento físico en colchonetas flotantes; servicios de formación en materia de acondicionamiento físico; servicios de formación relacionados con el acondicionamiento físico; instrucción de pilates; instrucción sobre pilates; suministro de servicios de entrenamiento físico en el ámbito del pilates; servicios de beneficencia consistentes en impartir clases de fitness en el ámbito del Pilates; servicios de beneficencia en forma de clases de fitness en el ámbito del Pilates; actividades deportivas; actividades deportivas y recreativas; organización de actividades deportivas; suministro de información sobre actividades deportivas; servicios de gimnasios para el ejercicio físico.

Ref. Expediente N° SD2025/0042904

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
Mixta	VELOX	STILOTEX S.A.S.	SD2022/0040438	11	28	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

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° SD2025/0042904

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”.

Igualmente, respecto al elemento predominante en las marcas mixtas, en el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal preceptuó 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 los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales suficientes que le otorguen distintividad.

En el plano fonético, ambos signos comparten la secuencia sonora **VE-LO**, que constituye el núcleo de mayor recordación y la parte que concentra el acento y la articulación principal. La diferencia radica únicamente en la terminación “X” de la marca previa, la cual se pronuncia de manera tenue y fácilmente puede pasar inadvertida en contextos de comunicación verbal rápida o informal.

Desde el punto de vista ortográfico, ambos signos comparten cuatro letras consecutivas en idéntica posición y orden (**V – E – L – O**), lo que configura una coincidencia ortográfica significativa. La marca previa simplemente incorpora una “X” final, pero la estructura visual dominante —es decir, la raíz **VELO**— es idéntica. Dado que los consumidores suelen recordar especialmente el inicio del signo, la coincidencia en esta raíz morfológica genera una fuerte impresión visual de semejanza.

En cuanto al plano conceptual, la palabra **VELOX** proviene del latín *velox* que significa “rápido / ágil”, pero en la percepción del consumidor promedio no latinista, esta referencia etimológica no es evidente. En consecuencia, el elemento que en la práctica adquiere mayor pregnancia es la raíz **VELO**, coincidente en ambos signos, lo que puede llevar a que el público interprete **VELO** como una variación corta, derivada o versión abreviada de

Ref. Expediente N° SD2025/0042904

VELOX.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando los signos coinciden en su raíz distintiva y las diferencias recaen en partículas finales o adiciones mínimas, subsiste el riesgo de confusión y de asociación, especialmente cuando se trata de signos breves.

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/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 41: Explotación de centros de acondicionamiento físico; impartición de clases de acondicionamiento físico; servicios de centros de acondicionamiento físico; suministro de centros de acondicionamiento físico; clases de acondicionamiento físico en el campo de entrenamiento; entrenamiento de acondicionamiento físico en colchonetas flotantes; servicios de formación en materia de acondicionamiento físico; servicios de formación relacionados con el acondicionamiento físico; instrucción de pilates; instrucción sobre pilates; suministro de servicios de entrenamiento físico en el ámbito del pilates; servicios de beneficencia consistentes en impartir clases de fitness en el ámbito del Pilates; servicios de beneficencia en forma de clases de fitness en el ámbito del Pilates; actividades deportivas; actividades deportivas y recreativas; organización de actividades deportivas; suministro de información sobre actividades deportivas; servicios de gimnasios para el ejercicio físico.

El signo previamente registrado identifica:

Clase 28: Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.

Del cotejo entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos amparados por el signo previamente registrado, se advierte la existencia de una conexidad competitiva por razonabilidad, derivada de la afinidad funcional, la

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° SD2025/0042904

complementariedad en el uso y la coincidencia en el público consumidor, conforme a los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En efecto, los servicios comprendidos en la clase 41 —actividades deportivas, clases y centros de acondicionamiento físico, entrenamiento y formación en pilates y fitness— se encuentran razonablemente vinculados con los productos de la clase 28, que incluyen artículos de gimnasia y deporte, por cuanto ambos se inscriben dentro del mismo sector económico del bienestar físico, la recreación y la práctica deportiva. Aunque unos corresponden a bienes tangibles (equipos o implementos deportivos) y otros a prestaciones de servicios (entrenamiento, clases o acondicionamiento físico), existe una relación funcional y comercial complementaria, ya que los artículos de gimnasia constituyen los medios necesarios para la realización de las actividades y servicios de acondicionamiento físico.

Desde el punto de vista de los canales de comercialización, esta afinidad se evidencia en que los productos y servicios suelen ofrecerse conjuntamente en gimnasios, academias deportivas, tiendas especializadas, centros de entrenamiento o plataformas digitales dedicadas a la actividad física, incluso bajo una misma marca. Asimismo, el público consumidor es el mismo: personas interesadas en la práctica deportiva, el entrenamiento físico o el mantenimiento de la salud corporal, quienes pueden asociar tanto los artículos de ejercicio como los servicios de entrenamiento a un mismo origen empresarial.

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 VELO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Lina Marcela Moná Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Lina Marcela Moná Giraldo, 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.

⁵ 41: Explotación de centros de acondicionamiento físico; impartición de clases de acondicionamiento físico; servicios de centros de acondicionamiento físico; suministro de centros de acondicionamiento físico; clases de acondicionamiento físico en el campo de entrenamiento; entrenamiento de acondicionamiento físico en colchonetas flotantes; servicios de formación en materia de acondicionamiento físico; servicios de formación relacionados con el acondicionamiento físico; instrucción de pilates; instrucción sobre pilates; suministro de servicios de entrenamiento físico en el ámbito del pilates; servicios de beneficencia consistentes en impartir clases de fitness en el ámbito del Pilates; servicios de beneficencia en forma de clases de fitness en el ámbito del Pilates; actividades deportivas; actividades deportivas y recreativas; organización de actividades deportivas; suministro de información sobre actividades deportivas; servicios de gimnasios para el ejercicio físico.

Resolución N° 90665

Ref. Expediente N° SD2025/0042904

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS