

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90747

Ref. Expediente N° SD2025/0038467

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 25 de abril de 2025, DAVID PÉREZ CASTRO, solicitó el registro de la Marca AJ AVATO JEANS (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. 1074, 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; jeans para hombre, dama y niño. Prendas de vestir, pantalones cargo, bermudas.

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° SD2025/0038467

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	AJ	GIORGIO ARMANI S.P.A.	15213216	10	9, 18, 25	Marca	Registrada	08/06/2025 (Periodo de gracia)

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0038467

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones “AJ AVATO JEANS” (signo solicitado) y “AJ” (marca registrada), se advierte una coincidencia relevante en el elemento “AJ”, el cual corresponde al signo registrado y se ubica en la parte inicial del signo solicitado, posición que generalmente capta mayor atención del consumidor. Dicha coincidencia resulta especialmente significativa si se considera que “AJ” constituye un elemento distintivo y de alto impacto visual y fonético.

Si bien el signo solicitado incorpora las expresiones “AVATO JEANS” junto con un elemento gráfico, estos pueden ser percibidos como descriptivos o secundarios, particularmente en el contexto del mercado de prendas de vestir, donde términos como “jeans” son comúnmente utilizados para referirse al tipo de producto y, por tanto, poseen un carácter meramente descriptivo.

En este sentido, el componente distintivo y predominante sigue siendo “AJ”, el cual coincide plenamente con la marca registrada. En consecuencia, el consumidor promedio podría asumir razonablemente que se trata de una línea, extensión o variante de dicha marca, lo que genera un riesgo de confusión o de asociación en el mercado respecto del origen empresarial de los productos identificados con los signos enfrentados.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0038467

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:

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; jeans para hombre, dama y niño. Prendas de vestir, pantalones cargo, bermudas.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente Productos

15213216 Clase 9: Gafas, gafas de sol, cristales y monturas de gafas, lentes de contacto, estuches, cadenas y cordones para gafas, así como sus partes y accesorios; fundas para reproductores multimedia; fundas para teléfonos móviles; fundas para DVD; fundas para discos compactos; fundas para cables de ordenador; fundas para aparatos de reproducción de sonido; fundas para ordenadores de bolsillo; fundas para agendas electrónicas; fundas para aparatos fotográficos y fundas para cámaras de vídeo.

Clase 18: Bolsos de mano; bolsos de viaje; carteras de mano (portafolios); maletines de cuero; fundas de cuero para tarjetas de crédito; billeteras; portafolios de cuero; estuches de cuero para llaves; monederos; maletas; bolsas vacías para cosméticos; bolsos de deporte comprendidos en esta clase; bolsas para equipos de deporte; bolsos en bandolera de mujer; bolsas de cuero para la compra; mochilas escolares; portatrajes; bolsas de viaje para calzado; bolsas de playa; bolsos con cambiador de pañales; mochilas; bolsos Boston; baúles de viaje; bolsas cilíndricas; bolsos de fin de semana; equipaje de mano; alforjas; bolsos de noche; estuches para artículos de tocador; peletería (pieles de animales); cajas y estuches de cuero; bolsas de cuero para embalaje; cinchas de cuero; paraguas; correas de cuero.

Clase 25: Abrigos; chaquetas; pantalones; faldas; tops (prendas de vestir); abrigos impermeables; sobretodos; cinturones (prendas de vestir); tirantes

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° SD2025/0038467

para prendas de vestir; trajes; chaquetones; pulóveres; pantalones vaqueros; vestidos; pelerinas; parkas; camisas; camisetas de manga corta; chaquetas de punto; ropa interior; conjuntos de camisión corto y short; albornoces de baño; bañadores; déshabillés; trajes de baño; batas (saltos de cama); chales; bufandas; corbatas de vaquero; corbatas; sudaderas; camisetas interiores; polos; bodis (ropa interior); shorts; medias; calcetines; zapatos; pantuflas; cubrecalzado; galochas; zuecos (calzado); suelas de zapato; palas de calzado; botas; calzado de esquí; botines; alpargatas; sandalias; sandalias de baño; guantes (prendas de vestir); mitones; sombreros y boinas; viseras (artículos de sombrerería).

Conexidad competitiva entre los productos del signo pretendido y los de la marca registrada en la clase 25 - (Intercambiabilidad - identidad)

Esta Dirección encuentra que, existe una relación de conexidad derivada de la intercambiabilidad que podría presentarse en el consumidor al encontrar ambos signos en el mercado, pues en este caso en particular, no hay duda de la relación existente entre los productos que se identifican o se pretenden identificar en la clase 25 de la nomenclatura internacional.

Lo anterior, toda vez que se trata de “*Prendas de vestir*” que satisfacen una misma necesidad. En ese sentido, es claro que los productos de la marca registrada podrían ser sustituidos por los productos de la marca solicitada dada su finalidad e identidad.

De igual forma, existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Finalmente, dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los productos del signo pretendido, en la clase 25 y los productos de la marca registrada en las clases 9 y 18 Internacional (Razonabilidad)

Esta Dirección encuentra que los productos que pretende amparar el signo solicitado, en particular “prendas de vestir” comprendidos en la clase 25, guardan relación con los productos amparados por la marca antecedente, que identifica “gafas de sol” en la clase 9 y “bolsos y carteras” en la clase 18, por cuanto todos estos productos pertenecen al sector de la moda y los accesorios personales, el cual se caracteriza por compartir frecuentemente canales de distribución, estrategias de mercadeo y un mismo público objetivo.

Por lo tanto, el consumidor podría asumir de manera razonable que dichos productos provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas comercialmente, toda vez que es común en el mercado encontrar marcas que ofrecen de forma conjunta prendas de vestir, bolsos, gafas y otros accesorios, como parte de una misma propuesta de diseño, estilo o identidad de marca. Esta práctica habitual en la industria de la moda refuerza la percepción de unidad empresarial entre productos que, aunque clasificados

Ref. Expediente N° SD2025/0038467

en diferentes clases, comparten un mismo entorno comercial y de consumo, lo cual incrementa el riesgo de asociación o confusión en el mercado.

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 AJ AVATO JEANS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por DAVID PÉREZ CASTRO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a DAVID PÉREZ CASTRO, 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 5 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ **25:** Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; jeans para hombre, dama y niño. Prendas de vestir, pantalones cargo, bermudas.