

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91147

Ref. Expediente N° SD2025/0036140

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 21 de abril de 2025, ABG CONSULTORES S.A.S., solicitó el registro de la Marca TIENDA UNITROPISTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 14, 16, 18 y 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

¹ 14: Artículos de bisutería; broches; llaveros; pines; relojes.

16: Agendas; cuadernos; calendarios; calendarios planificadores de escritorio; calendarios impresos; calendarios de escritorio; adhesivos [artículos de papelería]; agendas de bolsillo; agendas de escritorio; agendas personales; almanaques; bolígrafos; calcomanías; calendarios de bolsillo; libretas; posavasos de papel de cartón; portaplumas; portalápices; lápices; bote de lápices; estuches para lápices; posters; marcadores [artículos de papelería].

18: Maletas; maletas de transporte; maletas de viaje; baúles y maletas; billeteras; bolsas de aseo; bolsas de deporte; bolsas para cosméticos; bolsos de mano; estuches de viaje; mochilas; monederos; morrales; paraguas y sombrillas; portadocumentos; riñoneras.

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0036140

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
Mixta	Unitrópico	UNITROPICO	SD2023/0002267	11	35, 41	Marca	Registrada	12-ene-2034

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° SD2025/0036140

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 el signo solicitado y el signo antecedente, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor, de la siguiente manera:

TIENDA UNITROPISTA / UNITRÓPICO

En efecto, al apreciarlos en conjunto se advierte que son ortográfica y fonéticamente similares, dado que la expresión predominante del signo solicitado **“UNITROPISTA”** es altamente similar al elemento denominativo del signo antecedente **“UNITRÓPICO”** y puede asociarse a este, por cuanto ambas expresiones comparten en el mismo orden la raíz **UNITROP-**, sin que la adición de la palabra genérica **“TIENDA”** ni la variación de la terminación **“-ISTA”** frente a **“-ICO”** sean suficientes para diferenciar los signos, dada la coincidencia en la denominación.

En ese sentido, al evidenciar las semejanzas gramaticales y fonéticas, el consumidor difícilmente podrá distinguir los signos o pensará equivocadamente que provienen del mismo origen empresarial, toda vez que, al pretender un signo cuya estructura gramatical está conformada de forma muy similar a la marca antecedente, sin duda se inducirá al público a creer erróneamente que el signo solicitado tiene su origen en el mismo empresario.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos



Ref. Expediente N° SD2025/0036140

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:

14: Artículos de bisutería; broches; llaveros; pines; relojes.

16: Agendas; cuadernos; calendarios; calendarios planificadores de escritorio; calendarios impresos; calendarios de escritorio; adhesivos [artículos de papelería]; agendas de bolsillo; agendas de escritorio; agendas personales; almanaques; bolígrafos; calcomanías; calendarios de bolsillo; libretas; posavasos de papel de cartón; portaplumas; portalápices; lápices; bote de lápices; estuches para lápices; posters; marcadores [artículos de papelería].

18: Maletas; maletas de transporte; maletas de viaje; baúles y maletas; billeteras; bolsas de aseo; bolsas de deporte; bolsas para cosméticos; bolsos de mano; estuches de viaje; mochilas; monederos; morrales; paraguas y sombrillas; portadocumentos; riñoneras.

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente·SD2023/0002267·Clase 35: Actividades colectivas de publicidad y de marketing.

Expediente·SD2023/0002267·Clase 41: Servicios educativos prestados por universidades.

Conexidad competitiva entre los productos de las clases 14, 16, 18 y 25 y los servicios de la clase 35:

Es importante precisar que los signos distintivos no protegen clases en abstracto, sino productos y servicios concretos, y que dentro de una misma clase o entre clases diferentes pueden coexistir coberturas que, aunque distintas en su naturaleza o especialidad, presentan vínculos que permiten inferir un mismo origen empresarial.

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° SD2025/0036140

En el presente caso, se advierte conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad entre las coberturas enfrentadas. En efecto, el signo solicitado ampara productos de las clases 14, 16, 18 y 25, tales como artículos de bisutería, relojes, papelería, bolsos, maletas y prendas de vestir; mientras que el signo previamente registrado protege servicios de publicidad y marketing.

Esta relación evidencia una conexión razonable entre los productos y los servicios, toda vez que las empresas dedicadas a la prestación de servicios publicitarios y de marketing suelen utilizar dichos bienes como soportes o herramientas promocionales, por ejemplo, en la elaboración de material de merchandising o elementos de difusión de marca. En el mercado, es habitual que una misma empresa ofrezca servicios de publicidad y, al mismo tiempo, utilice estos artículos con fines promocionales, lo que puede llevar al consumidor a atribuirles un mismo origen empresarial.

Conexidad competitiva entre los productos de las clases 14, 16, 18 y 25 y los servicios de la clase 41:

Es importante precisar que los signos distintivos no protegen clases en abstracto, sino productos y servicios concretos, y que dentro de una misma clase o entre clases diferentes pueden coexistir coberturas que, aunque distintas en su naturaleza o especialidad, presentan vínculos que permiten inferir un mismo origen empresarial.

En el presente caso, se advierte conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad entre las coberturas enfrentadas. En efecto, el signo solicitado ampara productos de las clases 14, 16, 18 y 25, tales como artículos de bisutería, relojes, papelería, bolsos, maletas y prendas de vestir; mientras que el signo previamente registrado protege servicios educativos prestados por universidades.

Esta relación evidencia una conexión razonable entre los productos y los servicios, toda vez que las instituciones educativas suelen emplear o comercializar dichos bienes como parte de su identidad institucional o con fines promocionales, por ejemplo, a través de uniformes, material académico, accesorios o artículos de merchandising con su marca. En el mercado, es habitual que una misma entidad educativa ofrezca servicios académicos y, al mismo tiempo, fabrique y distribuya estos productos, lo que puede llevar al consumidor a atribuirles 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 TIENDA UNITROPISTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de

Resolución N° 91147

Ref. Expediente N° SD2025/0036140

Niza⁵, solicitada por ABG CONSULTORES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca TIENDA UNITROPISTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ABG CONSULTORES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca TIENDA UNITROPISTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ABG CONSULTORES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Negar el registro de la Marca TIENDA UNITROPISTA (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por ABG CONSULTORES S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar de esta resolución a ABG CONSULTORES S.A.S., 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 SEXTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 14: Artículos de bisutería; broches; llaveros; pines; relojes.

⁶ 16: Agendas; cuadernos; calendarios; calendarios planificadores de escritorio; calendarios impresos; calendarios de escritorio; adhesivos [artículos de papelería]; agendas de bolsillo; agendas de escritorio; agendas personales; almanques; bolígrafos; calcomanías; calendarios de bolsillo; libretas; posavasos de papel de cartón; portaplumas; portalápices; lápices; bote de lápices; estuches para lápices; posters; marcadores [artículos de papelería].

⁷ 18: Maletas; maletas de transporte; maletas de viaje; baúles y maletas; billeteras; bolsas de aseo; bolsas de deporte; bolsas para cosméticos; bolsos de mano; estuches de viaje; mochilas; monederos; morrales; paraguas y sombrillas; portadocumentos; riñoneras.

⁸ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.