

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 91110

Ref. Expediente N° SD2025/0027948

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 28 de marzo de 2025, RIOTO COLOMBIA SAS, solicitó el registro de la Marca Rioto (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1063, 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 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos; cinta adhesiva para uso industrial; cinta adhesiva plástica; cinta aislante; cinta adhesiva elastomérica para evitar deslizamientos en dispositivos electrónicos; cinta de empalme para uso en fotografía; cinta de enmascarar para uso industrial; cinta de fibra de vidrio para aislamiento eléctrico; cinta de fijación para muros secos; cinta para enmascarar de uso industrial; cinta para juntas de paneles en seco; cinta para juntas de tubos; cinta para uniones de alfombras; cinta tapajuntas para tubos; cintas adhesiva de reparación; cintas adhesivas para su uso en la industria; cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico; cintas aislantes; cintas and bandas aislantes; cintas conductoras de la electricidad; cintas de sellado de caucho; cintas de sellado de materias plásticas; cintas eléctricas; cintas electroaislantes; cintas electroconductoras; cintas para marcar el suelo; cintas para marcar el suelo para uso en cuanto marcadores de distanciamiento social; caucho de silicona; masillas de goma de silicona; masillas de silicona; selladores de caucho de silicona; selladores de silicona; sellantes de caucho de silicona; sellantes de goma de silicona.

Ref. Expediente N° SD2025/0027948

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	GIOTO	GIOTO SAS	93376427	7	2	Marca	Registrada	23 feb. 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

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° SD2025/0027948

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 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 que le otorguen distintividad. Ambos signos comparten una estructura casi idéntica en cuanto a número de letras, terminación y secuencia vocálica "IOTO/ IOTO", lo que genera una alta cercanía perceptiva. La única diferencia radica en la consonante inicial “R” frente a “G”; sin embargo, esta modificación no resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusión, dado que la terminación común constituye el elemento más recordable y distintivo dentro de la configuración marcaria.

Desde el punto de vista fonético, las denominaciones “Rioto” y “Gioto” presentan una sonoridad semejante, manteniendo la misma cadencia y número de sílabas, motivo por el cual su pronunciación puede percibirse como similar por el consumidor medio. En el plano visual, la coincidencia en el conjunto de letras finales y en la estructura general del signo refuerza dicha proximidad, acentuando el riesgo de asociación

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:

Ref. Expediente N° SD2025/0027948

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos; cinta adhesiva para uso industrial; cinta adhesiva plástica; cinta aislante; cinta adhesiva elastomérica para evitar deslizamientos en dispositivos electrónicos; cinta de empalme para uso en fotografía; cinta de enmascarar para uso industrial; cinta de fibra de vidrio para aislamiento eléctrico; cinta de fijación para muros secos; cinta para enmascarar de uso industrial; cinta para juntas de paneles en seco; cinta para juntas de tubos; cinta para uniones de alfombras; cinta tapajuntas para tubos; cintas adhesiva de reparación; cintas adhesivas para su uso en la industria; cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico; cintas aislantes; cintas and bandas aislantes; cintas conductoras de la electricidad; cintas de sellado de caucho; cintas de sellado de materias plásticas; cintas eléctricas; cintas electroaislantes; cintas electroconductoras; cintas para marcar el suelo; cintas para marcar el suelo para uso en cuanto marcadores de distanciamiento social; caucho de silicona; masillas de goma de silicona; masillas de silicona; selladores de caucho de silicona; selladores de silicona; sellantes de caucho de silicona; sellantes de goma de silicona.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Productos
------------	-----------

93376427	(2): Todos los productos comprendidos en la clase 2 del artículo 2 del decreto 755 de 1972
----------	--

Conexión competitiva entre los productos de la clase 2 y los productos de la clase 17 internacional (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes. Aun cuando los productos identificados por el signo solicitado se encuentran en la clase 17 —abarcan caucho, materias plásticas semielaboradas, materiales de aislamiento y cintas adhesivas de uso industrial— y los productos de la marca registrada corresponden a la clase 2 —colores, barnices, lacas, preservantes, tinturas y resinas naturales—, no puede desconocerse que ambos grupos de productos pertenecen al mismo sector industrial,

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.

Resolución N° 91110

Ref. Expediente N° SD2025/0027948

especialmente en actividades relacionadas con la construcción, manufactura, reparación y acabado de superficies.

En efecto, resulta común que un mismo proveedor o fabricante ofrezca tanto materiales de recubrimiento, sellado, aislamiento o fijación (clase 17), como pinturas, barnices, resinas y lacas (clase 2), pues se utilizan de manera complementaria dentro de los mismos procesos técnicos.

Por ende, un consumidor podría razonablemente asumir que estos productos provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, al compartir canales de comercialización, puntos de venta especializados y finalidad funcional dentro del mismo entorno productivo.

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 Rioto (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por RIOTO COLOMBIA SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a RIOTO COLOMBIA 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 6 de noviembre de 2025

⁵ 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos; cinta adhesiva para uso industrial; cinta adhesiva plástica; cinta aislante; cinta adhesiva elastomérica para evitar deslizamientos en dispositivos electrónicos; cinta de empalme para uso en fotografía; cinta de enmascarar para uso industrial; cinta de fibra de vidrio para aislamiento eléctrico; cinta de fijación para muros secos; cinta para enmascarar de uso industrial; cinta para juntas de paneles en seco; cinta para juntas de tubos; cinta para uniones de alfombras; cinta tapajuntas para tubos; cintas adhesiva de reparación; cintas adhesivas para su uso en la industria; cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico; cintas aislantes; cintas and bandas aislantes; cintas conductoras de la electricidad; cintas de sellado de caucho; cintas de sellado de materias plásticas; cintas eléctricas; cintas electroaislantes; cintas electroconductoras; cintas para marcar el suelo; cintas para marcar el suelo para uso en cuanto marcadores de distanciamiento social; caucho de silicona; masillas de goma de silicona; masillas de silicona; selladores de caucho de silicona; selladores de silicona; sellantes de caucho de silicona; sellantes de goma de silicona.



Ref. Expediente N° SD2025/0027948



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS