

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92302

Ref. Expediente N° SD2025/0032579

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 9 de abril de 2025, EVELYN YISETH MORELO BARRIOS, solicitó el registro de la Marca DOCTY (Nominativa) 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 25: Uniformes médicos.

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° SD2025/0032579

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
Nominativa	OCTI OUTDOOR	SIHAMI S.A.S.	SD2024/0046252	12	18, 25	Marca	Registrada	04 dic. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
DOCTY	OCTI OUTDOOR

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

•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° SD2025/0032579

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta los criterios de cotejo previamente citados y con base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección, tras un análisis detallado de los signos **DOCTY / OCTI OUTDOOR**, observa claras semejanzas ortográficas y fonéticas que los hacen similarmente confundibles en su conjunto, conforme al análisis comparativo realizado.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente la parte relevante del signo antecedente, concretamente las siguientes consonantes y vocales, a saber: “O-C-T” bajo el mismo orden y disposición.

Ahora bien, al pronunciar los vocablos **DOCTY** y **OCTI** de manera sucesiva no simultánea generan un impacto sonoro símil, al estar integrados por igual número sílabas (2), tener igual sucesión consonántica “C-T” “C-T” y las dos expresiones hacer uso de la vocal “O”. Asimismo, presentan una sonoridad similar al final de la expresión, puesto que en el idioma castellano la letra “Y” se pronuncia de manera equivalente a la vocal “I”, por lo que no existe diferencia fonética en este aspecto. En consecuencia, es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de la marca que ya conoce y que los productos identificados provienen del mismo empresario (confusión indirecta).

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:

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° SD2025/0032579

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Uniformes médicos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Producto
SD2024/0046252	(25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa de deporte; ropa especial para el deporte; chaquetas; chaquetas de lluvia; chaquetas de senderismo; chaquetas de sport; calzado de deporte; camisas deportivas; faldas de deporte; gorras de deporte; gorras; gorros; pantalones; pantalones cortos; pantalones cargo; pantalones bermudas; medias; medias de deporte; ropa interior; bodis en cuanto ropa interior; bodis [ropa interior].

Conexión competitiva entre los productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario.

Para esta dirección existe conexidad entre los productos cotejados tomando en cuenta que pertenecen a un mismo campo relacionado con prendas de vestir dentro de los cuales se encuentran incluidos los uniformes médicos en una relación genero – especie. En este sentido, y atendiendo a la realidad del mercado, es probable que el consumidor, dadas las similitudes entre los signos y la conexidad competitiva existente entre los productos, considere que estos provienen de un mismo empresario, pues resulta factible que quien se dedica a la fabricación de prendas de vestir decida incursionar en la producción de uniformes en distintos sectores, incluidos los uniformes médicos.

Aunado a lo anterior, es práctica comercial que las prendas de vestir y los uniformes médicos se ofrezcan en establecimientos similares, tales como tiendas especializadas en ropa, almacenes de dotaciones industriales, plataformas de comercio electrónico y secciones de vestuario profesional, lo cual puede generar en el consumidor la falsa idea de que dichos productos provienen de un mismo empresario o grupo empresarial, cuando en realidad pertenecen a diferentes orígenes comerciales.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0032579

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca DOCTY (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por EVELYN YISETH MORELO BARRIOS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a EVELYN YISETH MORELO BARRIOS, 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 10 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 25: Uniformes médicos.