

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 92790

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 22 de abril de 2025, la sociedad **ABG-CHAMPION LLC**, solicitó el registro de la Marca **CHAMPION** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del 30 de abril de 2025, la sociedad **COEXITO S.A.S.** presentó oposición con fundamento en lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

*El signo **CHAMPION** para identificar productos de la clase 9 NO puede ser registrado como marca, dado que no cumple con todos los requisitos exigidos por la norma comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.*

En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, en relación los mismos, no constituye un signo genérico o descriptivo.

(...)

Encontramos plena identidad gráfica, fonética y conceptual entre los signos en conflicto.

(...)

La marca solicitada pretende identificar:

Gafas [óptica]; gafas de sol; artículos de óptica para la vista; lentes para gafas; monturas de gafas; anteojos; estuches para gafas; bolsas para gafas; cordones para gafas; cintas para gafas; porta-gafas; auriculares, auriculares de botón, altavoces, teléfonos inteligentes [smartphones], computadores, tabletas electrónicas, carcasas de protección para tabletas electrónicas; estuches para tabletas electrónicas; auriculares inalámbricos para tabletas electrónicas; estuches para teléfonos celulares; carcasas para teléfonos celulares; auriculares para teléfonos celulares; soportes para teléfonos celulares.

La marca previamente registrada identifica:

¹ 9: Gafas [óptica]; gafas de sol; artículos de óptica para la vista; lentes para gafas; monturas de gafas; anteojos; estuches para gafas; bolsas para gafas; cordones para gafas; cintas para gafas; porta-gafas; auriculares, auriculares de botón, altavoces, teléfonos inteligentes [smartphones], computadores, tabletas electrónicas, carcasas de protección para tabletas electrónicas; estuches para tabletas electrónicas; auriculares inalámbricos para tabletas electrónicas; estuches para teléfonos celulares; carcasas para teléfonos celulares; auriculares para teléfonos celulares; soportes para teléfonos celulares.

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

“Baterías”.

En consecuencia, existe relación e conexidad entre los productos solicitados bajo la marca CHAMPION y los productos que identifica la marca previamente registrada.

(...)

*Dada la identidad de signos y productos identificados con los mismos, podemos concluir que la coexistencia de las marcas genera inminente riesgo de confusión, y por lo tanto la marca **CHAMPION**, debe ser negada (...).*

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **ABG-CHAMPION LLC**, dio respuesta a la oposición argumentando, entre otras cosas:

*“(...) Considerando lo anteriormente establecido se vuelve extra importante tener en cuenta el **principio de la primacía**.*

Mediante el artículo “El principio de la primacía de la realidad en el derecho de la Propiedad Industrial” de marzo de 2022 en su página web¹, su Despacho dejó conocer que el principio de primacía, o sea la realidad en el mercado, debe ser tenido en cuenta en la examinación de un registro marcario para que la examinación no sea solo un ejercicio de teorías o reconocimientos subjetivos.

(...)

Por el antecedente mencionado, es claro que los productos verdaderos usados y comercializados por la contraparte (con otro logo) son baterías para automóviles y que son entonces aquellos que se deben tener en cuenta para la comparación de las coberturas.

(...)

*Con base en los dos principios (El principio de primacía y el principio de especialidad) la comparación de las coberturas se hace entonces con base en la realidad del mercado: “baterías para automóviles” (marcas del opositor) vs. “gafas”, auriculares, altavoces, teléfonos, computadores y sus accesorios” (signo solicitado). Consideramos que aquellos **NO** son competitivamente relacionados porque:*

- *Están destinadas a satisfacer otro tipo de necesidad (Asistencia óptica, audiovisual y ordenadores y periféricos de ordenador” vs. Poner en marcha el motor del vehículo)*
- *No son complementarios, pues gafas, auriculares, altavoces, teléfonos, computadores y sus accesorios no requieren ni necesitan la adquisición de baterías para automóviles para su correcto funcionamiento o desarrollo, ni viceversa. (NO puede ser un vínculo meramente ocasional o accidental, sino imprescindible).*
- *No es usual (razonable) El consumidor que requiere gafas, auriculares, altavoces, teléfonos, computadores y sus accesorios no considerará razonablemente que estas provienen del mismo origen empresarial que las baterías para automóviles.*

En efecto, la fabricación de los productos comparados requiere (i) infraestructuras disímiles (maquinas especializadas), (ii) personal capacitado (equipos y conocimiento totalmente autónomos, no relacionándose en ningún punto el uno con el otro).

A los ojos de un consumidor no es razonable, común ni general de esperar que un fabricante de baterías para automóviles empieza a fabricar gafas, auriculares,

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

altavoces, teléfonos, computadores y sus accesorios.

- *No son intercambiables (per se). (El consumidor no considera que los productos son competidores ni pueden optar por cualquiera con relativa facilidad).*

En consecuencia, no se cumple ninguno de los tres criterios sustanciales de conexidad (que son la complementariedad, razonabilidad y la intercambiabilidad). Los otros criterios de conexidad, como lo son la pertenencia de los productos o servicios a la misma clase, los canales de publicidad o comercialización, la tecnología empleada, la finalidad, el mismo género o la misma naturaleza, son accesorios y por sí mismos son insuficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión, debiendo siempre ser analizados, de ser necesario, a partir de los criterios sustanciales previamente referidos.

Frente a este punto, lo más importante es manifestar que debido a la falta de relación competitiva ya probada en el capítulo anterior, la comparación entre las marcas en conflicto resulta completamente irrelevante. Sin perjuicio a lo anterior, resalto que las marcas también muestran diferencias, visuales, gráficas, ortográficas, fonéticos y conceptuales que eviten un riesgo de confusión entre el público consumidor.

(...)

Al realizar una comparación en conjunto de las marcas arriba mencionadas, podemos notar claramente que estas son completamente diferenciables, debido a los elementos gráficos que integran las mismas, así como los elementos nominativos adicionales en la marca registrada:

- La marca solicitada tiene una letra especial (cursiva) y reemplaza la letra **C** por un símbolo icónico y especial mediante el cual ha obtenido fama en el mundo.*

*El símbolo especial **C** ya está visible en los productos desde el año 1956 y desde entonces se ha vuelto como el "sinónimo" para la marca **CHAMPION**.*

La marca de mi cliente especialmente está conocida por identificar zapatos y ropa deportiva y tiene una trayectoria larga (más de 100 años) en la cual ha dejado huella en, entre otros, el hip hop, en basquetbol (especialmente en el NBA, pero también en el exterior), futbol, rugby (NFL, pero también en el exterior), colegios y universidades de E.E. U.U. y la Academia Militar de Estados Unidos.

- La marca mixta registrada – a pesar de tener el nombre CHAMPION en la base – tiene también otros elementos nominativos que dan una indicación sobre su uso y su origen:*

a) "ENERGÍA PARA TU CAMINO"

b) "FABRICADO POR MAX" (No se puede identificar bien la última palabra, pero suponemos para el fin de este escrito que diga MAX)

(...)

*En este orden de ideas, la marca se lee como **CHAMPION ENERGÍA PARA TU CAMINO FABRICADO POR MAX**.*

Tiene:

8 palabras (vs. 1)

19 sílabas (vs. 3)

42 letras (vs. 8)

23 consonantes (vs. 5)

19 vocales (vs 3)

En otras palabras, tiene una extensión mucha más extensa que la marca de mi

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

cliente.

(iii) Adicional a lo anterior, la marca mixta usa (1) una letra mayúscula especial en el color rojo, (2) un señal de energía (sobre la letra O en naranja), (3) un fondo amarillo brillante en la parte superior y (4) un fondo de bloques blanco y negro en la parte inferior.

(iv) La marca nominativa compone solo la palabra de uso común CHAMPION sin incluir ningún elemento distintivo adicional (ver capítulo 6).

Por lo tanto, al comparar en conjunto los tres signos, se puede evidenciar que existen considerables diferencias en el orden visual, gráfico y ortográfico entre los mismos, lo cual se refleja en su extensión, evitando así cualquier tipo de confusión entre estos signos.

(...)

Las diferencias entre las marcas se acentúan al analizar los aspectos fonéticos pues también se reflejan claras diferencias en cuanto a la forma de pronunciarlos. Veamos:

**CHAMPION ENERGÍA PARA TU CAMINO FABRICADO POR MAX.
CHAMPION**

Por la diferencia de la extensión, las palabras, las letras, consonantes y vocales, es evidente que la duración de pronunciar las marcas y el sonido de las mismas es muy diferente.

(...)

Es correcto que los signos comparados usan ambos el elemento de uso común **CHAMPION** (campeón en español). Conforme al RAE3 puede tener los siguientes significados (...)

Justo por este significado su uso es popular, pues da un adjetivo, una indicación a los productos al ser el mejor en algo (sea en calidad, velocidad, presencia, posición, campeonato etc.).

No hay porque pensar que la coexistencia de esta expresión en marcas en otras industrias (ni en las mismas) causen un riesgo de confusión entre el público consumidor. El consumidor tiene – por el contexto o por el uso de otras expresiones o elementos gráficos – clarísimo a qué objeto / evento / persona se refiere.

Como punto final y en resumen de todo lo discutido: **UN CAMPEÓN PUEDE COMPETIR CON OTRO CAMPEÓN EN EL DEPORTE – PORQUE NO PODRÍA COMPETIR CON UNO EN OTRAS INDUSTRIAS. CADA UNO TIENE SUS ELEMENTOS DISTINGUIDORES QUE HACEN QUE EL PÚBLICO DE INTERÉS LOS RECONOZCA.**

De acuerdo con lo anterior, recalco que la marca solicitada por mi poderdante cumple con todos los presupuestos descritos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo que la hace plenamente registrable a la luz de las disposiciones aplicables.

(...)

Volviendo muy brevemente a la tercera marca indicada “como si fuera del opositor” en la oposición, resaltamos que aquella solo fue mencionada en el párrafo de “derechos anteriores” y en ningún otra parte de la oposición (para comparar las marcas en cuestión).

Lo anterior, nos hace entender que esta marca fue incluida por accidente o, si no fuera el caso, es claro que el opositor no ha expuesto sus argumentos por los cuales

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

considere que esta marca sería confundible similar al signo solicitado por mi cliente. Tampoco ha dejado evidencia del porque esta última marca no podría coexistir pacíficamente con aquella de mi cliente, pero si con las suyas.

Por lo tanto, no hay de otra que concluir que falta coherencia, información y contundencia con relación a esta marca.

(...)

El hecho que mi cliente incluya de forma reiterada la misma expresión CHAMPION y / o el elemento gráfico en gran parte de sus marcas nos hace concluir que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón amerita una protección más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común y que provienen de un mismo oferente, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

Por lo anterior, y en adición a los argumentos de ausencia de relación competitiva y diferencias marcarias, es muy improbable que un consumidor considere que la marca solicitada en la Clase 9 tiene relación alguna con las marcas base de la oposición o visa versa.

(...)

*En el caso en que lo mencionado bajo numerales 3, 4 y 5 no sea suficiente para su Despacho, y con el fin de demostrar que las marcas base de la oposición no pueden constituir un obstáculo para el registro de la marca **CHAMPION (MIXTA)** en la Clase 9 Internacional, me permito relacionar a continuación algunos de los registros de marca compuestos por el elemento **CHAMPION** que coexisten a nombre de diferentes titulares con las marcas del opositor.*

(...)

*Esto lo que confirma es que la coexistencia de las marcas comparadas es perfectamente viable sin que se genere un riesgo de confusión en la mente del consumidor. En efecto, no sería lógico en ninguna medida que se considerara que la marca de mi cliente sí puede llegar a causar riesgo de confusión con las marcas base de la oposición y las demás no. Es evidente que, si se permitió el registro de todas estas marcas, todas de ellas perteneciendo a la Clase 9 Internacional, y sin que se haya considerado en ninguno de los casos que había un riesgo de confusión entre las marcas, el hecho de compartir el concepto de **CHAMPION** en marcas de la Clase 9 Internacional no es un elemento desde el cual se cause riesgo de confusión.*

Por tanto, queda claro que no existe ningún impedimento para que también la marca solicitada pueda coexistir con las marcas del opositor.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

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, 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

Consideración Preliminar:

Previo a efectuar el análisis de la causal de irregistrabilidad contenida dentro del literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, esta Dirección se pronunciará sobre la presunta falta

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° SD2025/0036850

de distintividad del signo solicitado en virtud a lo dispuesto dentro de los artículos 134 y 135 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, esta Dirección señala que el signo solicitado cuenta con la distintividad necesaria en razón a que se encuentra compuesto por letras que forman una palabra por lo que producen un sonido particular al ser expresadas - **CHAMPION** (Mixta)- . En consecuencia, este signo es constitutivo de ser una marca y por lo tanto, se procede con su análisis de registrabilidad correspondiente.

Acervo probatorio

La solicitante **ABG-CHAMPION LLC** allegó las siguientes pruebas:

Imágenes, páginas web de la marca solicitada, video y extractos de la Resolución No. 73049 de fecha 22 de noviembre de 2023.

a) Pruebas rechazadas:

El material probatorio aportado por parte de la sociedad solicitante contenido en imágenes, páginas web de la marca solicitada, video y extractos de la Resolución No. 73049 de fecha 22 de noviembre de 2023 de los cuales pretende demostrar el uso de las marcas bajo análisis en el mercado. Por lo anterior, esta Dirección reconoce que, si bien el material probatorio aportado demuestra comportamientos de mercado, la Decisión 486, respecto al análisis de la causal relativa por confundibilidad en el artículo 136 literal a) relaciona:

Artículo 136.- 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;

Por lo anterior, el uso de las marcas en el mercado y su correspondiente divulgación en el mismo no es propósito del análisis del registro de marca, dado que, el uso de una marca en el mercado se prueba mediante la acción de cancelación ejercida por un tercero. (Art. 165, Decisión 486 de la Comunidad Andina).

Ahora bien, respecto de los argumentos de la solicitante, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en los registros base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos a los segundos, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de marcas.

Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos en la solicitud de registro del signo **solicitado** y en el registro de las marcas previamente registradas, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).

Causales de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136:

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	CHAMPION	COEXITO S.A.S.	00076593	7	9	Marca	Registrada	31 mar. 2031
Mixta	CHAMPION	COEXITO S.A.S.	05108198	8	9	Marca	Registrada	29 abr. 2031

Respecto de la marca citada por el opositor bajo el número de Expediente No. SD2022/0118481, “**CHAMPION OF THE UNDERWORLD**” (Nominativa), esta Dirección advierte que su titular es YGGDRASIL MALTA LIMITED, por lo que no será tenida en consideración como fundamento de la oposición.

De manera aclaratoria se advierte que, la sociedad opositora solo relacionó en su escrito de oposición los expedientes antes enunciados como fundamento de oposición en relación con la causal de irregistrabilidad invocada; sin embargo, visto el Registro de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad, cuya titularidad también recae sobre la sociedad **COÉXITO S.A.S.**:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CAMPEÓN	COEXITO S.A.S.	SD2022/0012584	11	9	Marca	Registrada	20 oct. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 CHAMPION (Mixtas)	 CHAMPION (Mixta) CHAMPION (Nominativa)  CAMPEÓN CAMPEÓN (Mixta)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:



Ref. Expediente N° SD2025/0036850

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁴.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁵

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

⁴ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”⁶*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta 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.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁸

Cuestión previa – Acción de cancelación

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

En primer lugar se advierte que previo a realizar el examen de registrabilidad del signo **CHAMPION** (Mixto) es necesario señalar que CHAMPIONX USA INC. interpuso acción de cancelación en contra del registro de la marca fundamento de oposición **CHAMPION (Mixta)** con Certificado de Registro No. 462029 – Expediente No. 05108198.

Al respecto se manifiesta que no es necesario suspender el trámite de la referencia hasta que la decisión sea proferida, debido a que la Acción de Cancelación en trámite no es presentada por el solicitante del registro, esto es, **ABG-CHAMPION LLC**.

Así, en éste caso particular la excepción de cancelación no constituye un impedimento al no beneficiar directamente al solicitante del registro estudiado. Por lo tanto, en la presente actuación y por los principios orientadores de la actuación administrativa como la economía, la celeridad y eficacia es necesario continuar con el trámite.

Análisis comparativo

En relación con el signo solicitado, es posible concluir que se trata de un signo mixto compuesto por la expresión “**CHAMPION**” en una tipografía especial.

Por otro lado, en lo que respecta a los signos opositores y citado de oficio, encontramos que son signos nominativos y mixtos, estando en nominativo compuesto por la expresión “**CHAMPION**” y los mixtos por la expresión principal “**CHAMPION**” y “**CAMPEÓN**” en una tipografía especial y acompañadas de símbolos adicionales como una bandera de carreras.

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores.

Así entonces, para el caso en concreto, esta Dirección procede a realizar el cotejo de los elementos nominativos preponderantes de los signos con el fin de determinar si existe similitud o identidad entre los mismos. Vale la pena señalar que se eliminarán del cotejo aquellas expresiones secundarias pues no tienen relevancia en la recordación del signo.

En ese sentido, al efectuar el cotejo de las expresiones “**CHAMPION vs CHAMPION**”, es evidente que existe identidad entre los signos en tanto que comparten el mismo número de letras y palabras en el mismo orden, lo que genera que exista confusión ortográfica, fonética y conceptual entre los mismos. Por consiguiente, es posible concluir que la marca solicitada reproduce el elemento de mayor relevancia de las marcas opositoras, sin que para el efecto contenga elementos adicionales que le confieran una distintividad suficiente.

De esta manera, es posible concluir que cuando el consumidor se encuentre con ambos signos en el mercado, podrá asumir que provienen del mismo origen empresarial.

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

Por otro lado, se puede establecer que las marcas analizadas **CHAMPION** vs **CAMPEÓN** son también conceptualmente confundibles como quiera que el signo solicitado respecto al elemento distintivo **CHAMPION** corresponde al término **CAMPEÓN**, por lo que sugieren la misma idea o concepto, esto es “*Persona que obtiene la primacía en el campeonato*”⁹.”

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

9: Gafas [óptica]; gafas de sol; artículos de óptica para la vista; lentes para gafas; monturas de gafas; anteojos; estuches para gafas; bolsas para gafas; cordones para gafas; cintas para gafas; porta-gafas; auriculares, auriculares de botón, altavoces, teléfonos inteligentes [smartphones], computadores, tabletas electrónicas, carcasas de protección para tabletas electrónicas; estuches para tabletas electrónicas; auriculares inalámbricos para tabletas electrónicas; estuches para teléfonos celulares; carcasas para teléfonos celulares; auriculares para teléfonos celulares; soportes para teléfonos celulares.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Producto
-------------	----------

00076593	(9): Baterías para automóviles.
-----------------	--

05108198	(9): <u>Dispositivo de protección personal contra los accidentes</u> , acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, baterías, baterías para vehículos instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterías de ánodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, basculas aparatos de pesar, baterías de encendido, autorreguladoras de gasolina, bornes y bornes de presión, cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados, circuitos impresos, hilos de cobre aislado, colectores electrónicos, cuadros de distribución de electricidad, aparatos de dosificación, pilas eléctricas, electrodos para soldadura, <u>enchufes</u> , dispositivos para equilibrar, fusibles, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, guantes para la protección de accidentes, hilos eléctricos, alarmas de incendio, bombas de incendio, mangueras de incendio señales luminosas, interruptores, linternas, tubos luminosos, alarmas automáticas de pérdida de presión de las llantas, aparatos de medida de precisión, medidores, aparatos para medir las distancias, pernos de calibrar, tapones indicadores de presión para válvulas, refractores, reguladores de voltaje para vehículos, respiradores para filtrar el aire, triángulos de señalización para vehículos averiados, señalización luminosa o mecánica, registradores kilométricos para vehículos, voltímetros.
-----------------	--

⁹ 2 <https://dle.rae.es/campe%C3%B3n>

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

SD2022/0012584 (9): Baterías para vehículos automotores; baterías eléctricas para vehículos automotores; partes y accesorios para baterías de vehículos automotores; baterías para uso de maquinaria industrial; acumuladores para vehículos automotores; baterías de arranque para vehículos automotores; arranques para baterías de vehículos automotores; cable de arranque de baterías para vehículos automotores; cajas de baterías para vehículos automotores; paquetes de baterías para vehículos automotores; rejillas para baterías para vehículos automotores; pilas de combustible para vehículos automotores; dispositivo de carga de baterías para vehículos automotor; voltímetros para baterías para vehículos de aire, tierra o agua; partes componentes de baterías, a saber, marcos/armazones internos para proveer durabilidad estructural con destino para vehículos automotores y maquinas industriales; partes componentes de baterías, a saber, tapones de ventilación con destino a vehículos automotores y maquinas industriales; aparatos e instrumentos de señalización, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes.

De conformidad con la cita de los productos que identifica una y otra marca, este Despacho encuentra que existe un vínculo estrecho entre los mismos, comoquiera que los signos en tensión están categorizados dentro de la misma clase internacional. A saber, la **Clase 9**.

Lo expuesto se ciñe al último criterio adoptado por el Alto Tribunal Andino¹⁰, el cual se adecuaba al caso sub examine donde se encuentra un grado de **razonabilidad** entre los productos que distinguen las marcas predecesoras y los productos que pretende ofrecer el solicitante dentro de la **clase 9**. Lo precedente, comoquiera que de acuerdo a la cobertura declarada por el aquí solicitante una vez posicionado o incluso iniciando su actividad, estará en la capacidad de ampliar su nicho de negocios explotando su conocimiento en otro tipo de actividades que seguramente no le implicarán mayor esfuerzo, obteniendo con ello un mayor provecho incentivado por la disponibilidad de espacio y fidelización de clientela con la que cuenta.

En ese sentido, y a pesar de que no existe identidad dentro de la cobertura del signo solicitado y los signos opositores, lo cierto es que, aplicando el criterio de conexidad competitiva por razonabilidad, es posible pensar que en cualquier momento el empresario opositor puede ampliar su portafolio de productos a los contenidos dentro de la Clasificación de Niza en su clase 9: artículos de óptica para la vista; auriculares, auriculares de botón, altavoces, auriculares inalámbricos para tabletas electrónicas; estuches para teléfonos celulares; carcasas para teléfonos celulares; auriculares para teléfonos celulares; soportes para teléfonos celulares, Dispositivo de protección personal contra los accidentes, enchufes y aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes.

En consecuencia, es necesario traer a colación el principio de la interdependencia el cual señala que entre más similares sean las marcas en su elemento preponderante (que en este caso corresponde al nominativo), mayor deberá ser su diferencia entre las clases que pretenden identificar, así como la cobertura de cada una de estas. En este sentido, al

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 100-IP. 2018

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

encontrarse en una misma clase, se requiere que mayor diferencia se halle entre sus elementos preponderantes que, para el caso en concreto, resultan ser idénticos.

Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector homólogo al del antecedente mencionado.

En concordancia con lo esgrimido, esta Dirección evidencia que dada la cobertura de los signos enfrentados, es plausible 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 marcarias idénticas en su parte nominativa preponderante en el plano gramatical, ortográfico y conceptual.

En este punto se aclara que, aun cuando los signos identifiquen productos y/o servicios y no clases, en este caso se extrae una profunda relación entre los bienes y prestaciones en contraposición. El resultado del análisis que efectúa esta Superintendencia debe advertir la existencia de puntos de contacto entre coberturas que a primera vista podrían no estar afectar a finalidades similares o idénticas; luego, al ambientar el encuentro sucesivo de los signos en el mercado, teniendo en consideración el tipo de consumidor, su conocimiento y el razonamiento que puede generar en virtud del funcionamiento de los mercados.

Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados para la **clase 9** de la Clasificación Internacional solicitada guardan una conexidad competitiva que genera una confusión indirecta en el público consumidor, por lo que no es posible el permitir la coexistencia.

Consideración final

En cuanto al argumento del solicitante, por medio del cual afirma que la sociedad **ABG-CHAMPION LLC** es titular de derechos previos sobre signo distintivo - **CHAMPION**-, esta Dirección recuerda que el hecho que el solicitante tenga registrada su marca en otras clases -18, 25, 28 y 35- de la Clasificación Internacional no es presupuesto para acceder al registro en la clase pretendida con la presente solicitud, toda vez que el signo a registrar debe cumplir con los presupuestos exigidos por la norma comunitaria, presupuesto que no se da en este caso.

Adicionalmente, es claro que la marca solicitada no se constituye en un registro derivado de los signos previamente registrados por la solicitante y en ese orden no serán tenidos en cuenta los argumentos expresados por el solicitante en dicho sentido.

Por tanto, si bien el solicitante cuenta con un derecho adquirido para las marcas **CHAMPION**, este se da exclusivamente en productos y/o servicios pertenecientes a las clases 18, 25, 28 y 35, pero no se extiende a clases totalmente diferentes con productos o servicios igualmente disímiles, como los identificados en el presente caso en la clase 9.

En ese mismo sentido, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaría que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irreregistrabilidad y en otro la rechace¹¹”.

Ahora bien, es necesario señalar que las normas Andinas no contienen la posibilidad de que el uso previo o inclusive el reconocimiento o prestigio ganados con anterioridad, sean determinantes para efectos de obtener el registro de la marca solicitada, pues una marca nace sólo con el registro ante la Oficina Nacional Competente, luego de superar el estudio de las causales de irreregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De allí que aun cuando el signo solicitado en registro tenga una trayectoria de uso previo, si este corresponde a un signo irreregistrable como marca conforme a las normas vigentes, procederá a su negación, máxime si se tiene en cuenta que el sistema relativo al derecho al uso exclusivo sobre las marcas que rigen en Colombia es de los denominados atributivo, los cuales exigen el registro como medio para obtenerlo, diferenciándose de esta forma del sistema declarativo que permite que tal derecho se materialice por el uso que se dé a la marca

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad 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 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **COEXITO S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **CHAMPION** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹², solicitada por la sociedad **ABG-CHAMPION LLC**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **ABG-CHAMPION LLC**, solicitante del registro y a la sociedad opositora **COEXITO S.A.S.**, el contenido de la presente resolución,

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

¹² 9: Gafas [óptica]; gafas de sol; artículos de óptica para la vista; lentes para gafas; monturas de gafas; anteojos; estuches para gafas; bolsas para gafas; cordones para gafas; cintas para gafas; porta-gafas; auriculares, auriculares de botón, altavoces, teléfonos inteligentes [smartphones], computadores, tabletas electrónicas, carcasas de protección para tabletas electrónicas; estuches para tabletas electrónicas; auriculares inalámbricos para tabletas electrónicas; estuches para teléfonos celulares; carcasas para teléfonos celulares; auriculares para teléfonos celulares; soportes para teléfonos celulares.

Resolución N° 92790

Ref. Expediente N° SD2025/0036850

entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 11 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS