

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 95648

Ref. Expediente N° SD2025/0015243

SD2025/0015243

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 22 de febrero de 2025, INVERSIONES PAERES SAS, solicitó el registro de la Marca **SIHARA HECHO EN COLOMBIA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 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 irregistrabilidad 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 irregistrabilidad 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 **35:** Servicios de tiendas mayoristas de ropa; servicios de venta al por mayor relacionados con ropa; servicios de venta al por menor de ropa; servicios de venta al por menor relacionados con ropa; servicios de venta mayorista en línea de ropa virtual descargable; servicios de venta minorista en línea de ropa virtual descargable; servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir.

Ref. Expediente N° SD2025/0015243

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 marcas previamente registradas

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	SIARA	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.	94007946	7	24	Marca	Registrada	30/06/2034
Mixta	SIARA	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.	93377958	7	25	Marca	Registrada	22/03/2026

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.

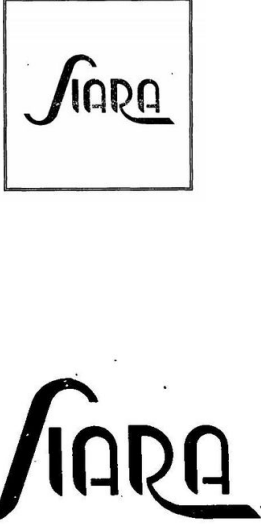
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos 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° SD2025/0015243

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le corresponde a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro **“SIHARA HECHO EN COLOMBIA”** se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de 2000.

En primer lugar, en el aspecto ortográfico, los signos **SIHARA** y **SIARA** comparten una estructura prácticamente idéntica en la sucesión de letras iniciales **S-I-A-R-A**, con coincidencia plena en las vocales **I-A-A** y en la conformación de la secuencia **“SI(H)ARA”**, que constituye el núcleo predominante. La similar composición silábica **SI-A-RA**, genera una impresión ortográfica asociativa y equivalente al mantener de manera similar una agrupación de consonantes y vocales que impactan directamente la percepción del consumido, sin que el consumidor logre individualizar con claridad los signos.



Ref. Expediente N° SD2025/0015243

En segundo lugar, en el plano fonético, los signos presentan una identidad sonora derivada de la coincidencia de la secuencia fonética **/si-a-ra/**, de idéntica acentuación aguda y con la misma cadena de fonemas iniciales **/s-/i/** y la misma cadencia vocálica **/i-a-a/**, generando un patrón auditivo equivalente. De tal medida que la pronunciación resultante mantiene la misma articulación, ritmo y sonoridad dominante que caracteriza a la expresión común, toda vez que la adición de la **H** en el solicitado no genera mayor variación en el plano auditivo debido al sonido mudo de la letra **H**, lo que produce una percepción auditiva coincidente en los signos enfrentados. En este escenario, el consumidor no lograría individualizar los signos, los confundiría o los percibiría como variantes del signo antecedente.

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 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:

Clase 35: Servicios de tiendas mayoristas de ropa; servicios de venta al por mayor relacionados con ropa; servicios de venta al por menor de ropa; servicios de venta al por menor relacionados con ropa; servicios de venta mayorista en línea de ropa virtual descargable; servicios de venta minorista en línea de ropa virtual descargable; servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 94007946 clase 24: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2 del decreto 755 de 1972.

Expediente 93377958 clase 25: vestidos, pantalones, pantaletas, blusas; corsetería y ropa interior; camisetas, chaquetas, suéter, medias, calcetines y demás prendas de vestir; calzados y sombrerería.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 25 del antecedente 3377958 (principio de razonabilidad)

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° SD2025/0015243

Al verificar las coberturas enfrentadas y bajo el principio de razonabilidad, se evidencia que existe conexidad competitiva entre los servicios de tiendas mayoristas y minoristas, tanto presenciales como en línea, orientados a la comercialización de ropa y accesorios comprendidos en la cobertura solicitada, y las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería que identifican el registro antecedente. En el mercado es usual que los mismos operadores que elaboran o comercializan prendas de vestir ofrezcan simultáneamente servicios de venta al por mayor, al por menor o mediante plataformas digitales, integrando bajo un mismo origen empresarial tanto los productos (ropa, calzado y accesorios) como los servicios de distribución comercial (intermediación comercial) y comercialización.

En tal contexto, los servicios y productos están dirigidos al mismo público consumidor, utilizan canales de comercialización coincidentes, como tiendas físicas, boutiques catálogos y comercio electrónico y se perciben como actividades relacionadas y desarrolladas habitualmente por un mismo proveedor del sector moda. Por ello, resulta razonable que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a las prendas del antecedente y a los servicios de comercialización del signo solicitado, configurándose una errónea y/o falsa asociación y riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los servicios que pretende amparar el solicitado.

Conexidad competitiva entre los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 24 del antecedente 94007946 (principio de razonabilidad)

Al verificar las coberturas y bajo el criterio de razonabilidad, se aprecia conexidad competitiva entre los servicios de tiendas mayoristas y minoristas de ropa, incluyendo la venta presencial, por correspondencia y en línea comprendidos en la cobertura solicitada, y los tejidos y productos textiles identificados por el registro antecedente, en la medida en que en el *mercado de la industria textil-moda* es habitual que los mismos operadores que elaboran y comercializan textiles también ofrezcan venta de prendas de vestir y accesorios, utilizando los productos textiles como insumo directo para la confección de ropa.

En consecuencia, ambos sectores comparten canales de comercialización coincidentes como tiendas de moda, mayoristas, plataformas de comercio electrónico y cadenas retail, y se dirigen al mismo público consumidor, que percibe la actividad textil y la venta de ropa como eslabones integrados dentro de una misma cadena comercial y/o de producción. Por ende, resulta razonable que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos textiles del antecedente y a los servicios de comercialización de ropa del signo solicitado.

Finalmente, teniendo en cuenta la gran similitud de los signos, resulta pertinente aplicar lo estipulado por la teoría de la interdependencia, la cual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, afirmando que:

*“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que **“cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados** (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”*

En efecto, al dar aplicación a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos y servicios que distinguen, el análisis comparativo de estos

Ref. Expediente N° SD2025/0015243

debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los bienes y prestaciones que los identifica, lo cual no se da en el presente caso pues comparten una misma industria y van dirigidos a un mismo consumidor.

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 **SIHARA HECHO EN COLOMBIA** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por INVERSIONES PAERES SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a INVERSIONES PAERES 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 20 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵35: Servicios de tiendas mayoristas de ropa; servicios de venta al por mayor relacionados con ropa; servicios de venta al por menor de ropa; servicios de venta al por menor relacionados con ropa; servicios de venta mayorista en línea de ropa virtual descargable; servicios de venta minorista en línea de ropa virtual descargable; servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir.