

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 98748

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

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 11 de junio de 2025, LEYTON JAVIER ZAMBRANO VIAFARA, solicitó el registro de la Marca **SUPER DALLAS 50X** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1071, 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 **25:** Fedoras [sombreros de fieltro]; gorras y sombreros deportivos; gorras y sombreros para deportes; gorros y sombreros deportivos; sombrero de charro [sombrero mexicano de ala ancha]; sombreros; sombreros campana; sombreros canotier; sombreros chambergos; sombreros cloche; sombreros cloché; sombreros con borlas; sombreros de ala ancha; sombreros de carnaval; sombreros de copa; sombreros de cuero; sombreros de fieltro; sombreros de juncia; sombreros de juncia (sugegasa); sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros de piel; sombreros de piel artificial; sombreros de piel de oveja; sombreros de playa; sombreros de punto; sombreros de señora; sombreros fedora; sombreros fedora; sombreros flexibles; sombreros para bebés, niños pequeños y niños; sombreros para el sol; sombreros para la lluvia; sombreros para niños; sombreros pequeños; sombreros tipo pescador; sombreros y gorras para deportes.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

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	DALLAS MAVERICKS	NBA PROPERTIES, INC.	9235814125	7	25	Marca	Registrada	21/01/2034
Mixta	DALLAS MAVERICKS	NBA PROPERTIES, INC.	00065916	7	25	Marca	Registrada	24/04/2032

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)”.

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0055927

El signo solicitado	Las marcas registradas	
		

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, 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

Esta Dirección encuentra que en los signos cotejados es primordial el elemento nominativo, como quiera que las palabras generan un impacto fonético distinguible y replicable, siendo más puntuales para identificar los productos de las marcas analizadas, por lo que la atención y recordación del consumidor se centrará en este elemento. En misma línea, cabe advertir que si bien los signos enfrentados se construyen bajo una conjunción de elementos que no es susceptible de ser fragmentada y que debe ser analizada como tal, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la aprehensión que tendrá el consumidor al enfrentarse a los signos en el mercado, permitiendo con esto identificar si puede existir riesgo de asociación.

Dicho esto, se encuentra que en los signos confrontados se presentan elementos similares desde una perspectiva ortográfica y fonética, al construirse nominativamente así: **DALLAS MAVERICKS / SUPER 50X DALLAS**. Como se observa, el signo solicitado coincide en la secuencia vocálica y consonántica de uno de los elementos preponderantes que hace parte de los signos previamente registrados, esto es; D-A-L-L-A-S, de allí su similitud ortográfica.

Adicionalmente, se evidencia que los signos son fonéticamente confundibles, ya que al ser pronunciados generan un impacto sonoro idéntico en razón a la disposición de los fonemas que componen los signos en conflicto, es decir “D/A/L/L/A/S – D/A/L/L/A/S”, sin que la variación en el signo solicitado permita una diferenciación semántica y sonora.

Ahora bien, al analizar los elementos adicionales del signo solicitado, encontramos que la

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

expresión “SUPER”, es de uso común y frecuente por empresarios de diversos sectores de la industria y por lo tanto no identifica un origen empresarial. Por otra parte, la expresión “50X” no es derrotero suficiente para que se pueda acceder al registro del signo solicitado, pues son más las semejanzas que las diferencias presentadas en el cotejo marcario, razón por la cual, el consumidor promedio no tendría la capacidad de distinguir entre uno y otro signo, puesto que existe un alto riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo que puede ocasionar que los consumidores creen que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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 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 productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Fedoras [sombreros de fieltro]; gorras y sombreros deportivos; gorras y sombreros para deportes; gorros y sombreros deportivos; sombrero de charro [sombrero mexicano de ala ancha]; sombreros; sombreros campana; sombreros canotier; sombreros chambergos; sombreros cloche; sombreros cloché; sombreros con borlas; sombreros de ala ancha; sombreros de carnaval; sombreros de copa; sombreros de cuero; sombreros de fieltro; sombreros de juncia; sombreros de juncia (sugegasa); sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros de piel; sombreros de piel artificial; sombreros de piel de oveja; sombreros de playa; sombreros de punto; sombreros de señora; sombreros fedora; sombreros fedora; sombreros flexibles; sombreros para bebés, niños pequeños y niños; sombreros para el sol; sombreros para la lluvia; sombreros para niños; sombreros pequeños; sombreros tipo pescador; sombreros y gorras para deportes.

Los signos previamente registrados identifican los siguientes productos:

Expediente 9235814125

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° SD2025/0055927

Clase 25: Artículos de vestuario para deportes y ropa de descanso incluyendo calzado.

Expediente 00065916

Clase 25: Ropa, como medias, calzado, camisetas, camisetas sudadera, pantalones de sudadera, pantalones, tanques, sacos, pantaloneta, pijamas, camisetas deportivas, camisetas para rugby, suéteres, cinturones, corbatas, camisas para noche, sombreros, ropa de calentamiento, chaquetas, chompas, abrigos, pecheras de tela, balacas, bandas para la muñeca, delantales, pantalones slack, cachuchas, orejeras, guantes, mitones, camisas tejidas.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 por razonabilidad

En atención a los criterios de conexidad, esta Dirección encuentra que los signos enfrentados contemplan productos correspondientes a la clase 25 internacional de Niza, productos que el consumidor promedio fácilmente puede asociar y considerar razonablemente que pertenecen a un mismo portafolio de negocios. Lo anterior, al considerar las tendencias actuales del mercado, donde es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro de la industria textil y de moda, produciendo *“Ropa, como medias, calzado, camisetas, camisetas sudadera”* (productos identificados por el signo previamente solicitado en la clase 25), contemple también dentro de su portafolio la elaboración de *“gorras y sombreros deportivos; gorras y sombreros para deportes; gorros y sombreros deportivos”* (productos solicitados a registro en la clase 25), cuando en realidad provienen de distintos empresarios. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).

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 **SUPER DALLAS 50X** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por LEYTON JAVIER ZAMBRANO VIAFARA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a LEYTON JAVIER ZAMBRANO

⁵ 25: Fedoras [sombreros de fieltro]; gorras y sombreros deportivos; gorras y sombreros para deportes; gorros y sombreros deportivos; sombrero de charro [sombrero mexicano de ala ancha]; sombreros; sombreros campana; sombreros canotier; sombreros chambergos; sombreros cloche; sombreros cloché; sombreros con borlas; sombreros de ala ancha; sombreros de carnaval; sombreros de copa; sombreros de cuero; sombreros de fieltro; sombreros de juncia; sombreros de juncia (sugegasa); sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros de piel; sombreros de piel artificial; sombreros de piel de oveja; sombreros de playa; sombreros de punto; sombreros de señora; sombreros fedora; sombreros fedora; sombreros flexibles; sombreros para bebés, niños pequeños y niños; sombreros para el sol; sombreros para la lluvia; sombreros para niños; sombreros pequeños; sombreros tipo pescador; sombreros y gorras para deportes.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

VIAFARA, 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 26 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS