

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 99543

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

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 7 de mayo de 2025, **M4 GROUP S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **MARTINA BGA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, **LAHIDA LLANED ARISTIZABAL ARISTIZABAL**, presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) 2.4. La marca que se pretende registrar, es sustancialmente confundible a la marca la marca registrada y presenta semejanzas de carácter fonético, visual, auditivo y gráfico con las marcas registradas por nuestro mandante, las cuales originan confusión en la mente de los consumidores.

2.5. Tanto los productos y servicios de la sociedad observante como los productos de la marca solicitada son confundibles y además comparten el mismo mercado objetivo, pudiéndose generar la confusión entre los consumidores por el origen empresarial.

(...) Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca MARTINA BGA son exactamente los mismos para los cuales se otorgaron previamente los registros de las marcas MARTIN@S de nuestra mandante, por lo que necesariamente comparten el mismo mercado objetivo, usan los mismos canales de comercialización, usan los mismos medios publicitarios, son de uso complementario, y por ende pueden generar confusión entre los consumidores.

(...) En cuanto a la identidad formal de los signos, establecida en la primera parte del artículo transcrito, esta es incuestionable, el signo solicitado MARTINA BGA reproduce la marca registrada MARTIN@S, la diferencia que pretende la marca solicitada al agregar la expresión BGA al final de la expresión, no alcanza a hacer distintivos los signos confrontados, y más por la debilidad de las expresiones, toda vez que las mismas evocan el código IATA del Aeropuerto Aeropuerto Internacional Palonegro, de la ciudad de Bucaramanga, Santander, lugar donde tiene domicilio el solicitante, lo cual no individualiza la marca solicitada con la marca registrada y puede llegar a constituir un fuerte riesgo de asociación y confusión frente al consumidor, el cual inferirá que la marca solicitada es una variación de la marca registrada y su origen será del mismo empresario que ha abierto un nuevo establecimiento en Bucaramanga o para ser más específicos en el aeropuerto de esta ciudad, colocando a nuestro mandante en una posición de riesgo en el mercado y al consumidor en una duda frente a la adquisición de las prestaciones mercantiles.

(...) ANÁLISIS FONÉTICO

¹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

Los signos enfrentados tienen identidad fonética que puede llevar a confusión, la diferencia en la pronunciación es prácticamente nula, como se puede ver a continuación:

MARTIN@S – MARTINA BGA – MARTIN@S – MARTINA BGA
MARTIN@S – MARTINA BGA – MARTIN@S – MARTINA BGA
MARTIN@S – MARTINA BGA – MARTIN@S – MARTINA BGA

(...) Por lo anterior, la expresión BGA no genera ningún tipo de distintividad en el signo solicitado, la cual lógicamente no puede ser de apropiación exclusiva de un solo comerciante y por lo tanto, no debe ser tomada en cuenta al momento de la comparación entre los signos. Así las cosas las marcas enfrentadas serían MARTIN@S / MARTINA siendo totalmente confundibles las expresiones enfrentadas, puesto que se ubican en la misma posición y comparten la palabra de mayor recordación, lo que demuestra que los signos causan confusión en el mercado.

(...) ANÁLISIS GRAMATICAL

La expresión objeto de registro y las marcas registradas y vigentes a favor de mi mandante, se escriben de manera similar como se desprende de la siguiente comparación:

SIGNO OPOSITOR

MARTIN@S

MARCA SOLICITADA

MARTINA BGA

Se puede observar que las marcas son gramaticalmente confundibles, la marca solicitada reproduce con exactitud a la marca registrada, y agrega las palabras BGA y omitir la letra S al final de la expresión para brindarle diferenciación, la cual resulta fallida en vista de la similitud en la ubicación de las demás letras, más teniendo en cuenta que el resto de la expresión es exactamente igual al de la marca registrada.

(...) TERCERO: LAS PRESTACIONES MERCANTILES SON CONFUNDIBLES.

Los productos que amparan tanto una marca como la otra son confundibles en el mercado, pues además de encontrarse en clases iguales del nomenclátor internacional, la finalidad de ambos es la misma o al menos son productos relacionados.

(...) Es evidente, pues, que las marcas reivindican los mismos productos de la clase 25, prendas de vestir, por lo que son confundibles, sustituibles y satisfacen necesidades iguales, lo cual generaría confusión en los consumidores que se verían enfrentados a la misma marca para los mismos productos. Debe considerarse la entidad que mi mandante ha posicionado su signo para prendas de vestir por más de 9 años y el actual solicitante, lo que pretende es apropiarse de ese posicionamiento con la solicitud del signo.

Adicionalmente, al ser las marcas tan similares en su parte formal, hay mayor probabilidad de que el consumidor se confunda y crea que nuestro mandante ha abierto una nueva línea de negocio.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070, "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

presentaron oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

(...) 1. La marca solicitada contiene la palabra MARTINA la cual es muy similar a las marcas registradas DR. MARTENS, MARTENS y DM MARTIN, sin que la palabra “DR.” O la modificación de la letra “S” por la “A”, o la “E” por la “I” las diferencien sustancialmente, configurándose la confundibilidad marcaria, primer supuesto de irregistrabilidad.

2. Existe identidad entre los productos identificados por las marcas en comparación.

(...) Similitud ortográfica:

En el presente caso no hay duda de la similitud ortográfica entre los signos comparados pues, el signo solicitado reproduce casi en su totalidad las marcas previamente registradas. Consecuencialmente, el consumidor inevitablemente confundiría las marcas en comparación.

	M	A	R	T	I	N	A	BGA
DM	M	A	R	T	I	N		
DR.	M	A	R	T	E	N	S	
	M	A	R	T	E	N	S	
	M	A	R	T	E	N		

Desde un punto de vista ortográfico las marcas registradas MARTENS, MARTEN, DR. MARTENS y DM MARTIN, y el signo solicitado MARTINA BGA se evidencia una coincidencia parcial relevante en el núcleo principal de los signos, específicamente en la secuencia de letras “MART”, que constituye un elemento común y de fuerte recordación en todas las expresiones comparadas. Este núcleo compartido puede generar un riesgo de asociación o evocación entre los signos.

En el caso de MARTENS y MARTEN, la similitud con el signo solicitado es notoria, ya que comparten las primeras cuatro o cinco letras de manera idéntica. La diferencia se encuentra únicamente en las terminaciones -ENS y -INA, las cuales, si bien son gráficamente distintas, pueden ser consideradas variantes fonéticas leves en el contexto de nombres propios, disminuyendo su capacidad de diferenciación.

En cuanto a DM MARTIN, existe una coincidencia casi total con el componente MARTIN del signo solicitado, diferenciándose únicamente por la vocal final “A” de MARTINA. La cercanía ortográfica y fonética entre MARTIN y MARTINA resulta significativa, sobre todo considerando la costumbre del público de abreviar o simplificar los signos al momento de recordarlos o pronunciarlos.

(...) Similitud fonética:

La pronunciación en general está condicionada por la composición ortográfica de las expresiones, y en este caso nos encontramos ante una combinación de letras casi idéntica que genera un sonido idéntico MARTINA/ MARTIN / MARTENS/ MARTEN.

Desde la perspectiva fonética, los signos comparados presentan un grado significativo de similitud, derivado principalmente de la coincidencia en la secuencia sonora inicial “MART”, común a todas las marcas registradas y al

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

signo solicitado MARTINA BGA. Esta raíz fonética constituye el elemento preponderante en la pronunciación de los signos y es, además, la parte que suele captar primero la atención del consumidor al momento de ser emitida verbalmente.

(...) Tal como se puede evidenciar, nuestras representadas identifican con las marcas MARTENS, DR. MARTENS y DM MARTIN calzado, calcetines y accesorios, mientras que la marca solicitada pretende identificar calzado.

De lo anterior se concluye que tanto los productos identificados por las marcas registradas como los productos que pretende identificar la solicitud, pertenecen al mismo género y en especial calzado.

(...) En vista de lo expuesto, en el presente caso aplica la teoría referida, dado que, como se demostró, los signos identifican productos idénticos y, en consecuencia, la exigencia de diferenciación entre los signos debe ser mucho mayor.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **M4 GROUP S.A.S.**, dio respuesta a las oposiciones argumentando:

Respuesta a la oposición presentada por **LAHIDA LLANED ARISTIZABAL ARISTIZABAL**

(...) Bajo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina —apreciación global, impresión de conjunto y comparación sucesiva— la confrontación entre MARTINA BGA y MARTIN@S evidencia diferencias claras en estructura, grafía, cadencia fonética y concepto que el consumidor medio percibe con facilidad: (i) composición: MARTINA BGA integra dos elementos denominativos autónomos y sin símbolos especiales, mientras MARTIN@S incorpora un signo tipográfico “@” y forma plural; (ii) sonoridad: MAR-TI-NA BE-GE-A añade sílabas y ritmo distintos frente a MAR-TI-NAS; (iii) mensaje conceptual: MARTINA BGA proyecta una identidad femenina y local diferenciada, mientras MARTIN@S remite a una noción plural con connotación digital por el uso del “@”. Estas divergencias rompen cualquier proximidad confundible y excluyen el supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Adicionalmente, aun cuando ambos signos reivindican productos en la clase 25, la mera coincidencia clasitaria no determina la conexidad competitiva; la evaluación debe atender naturaleza, finalidad, canales y público. En el mercado relevante, MARTINA BGA identifica prendas urbanas y casuales de proyección general, en tanto MARTIN@S —por su configuración y antecedentes— se asocia a una propuesta distinta. Así, no se afecta la transparencia del mercado ni el derecho de libre elección del consumidor, en armonía con los artículos 5, 23 y 50 de la Ley 1480 de 2011.

(...) En este sentido, la marca MARTINA BGA se pronuncia como /MAR-TI-NA BE-GE-A/, una expresión compuesta y pausada, mientras que la marca oponente MARTIN@S se articula como /MAR-TI-NAS/, una palabra más corta, continua y de cierre agudo. Desde la primera lectura auditiva ya se perciben diferencias claras y evidentes.

En primer lugar, la extensión y el ritmo son distintos. MARTINA BGA tiene una estructura más larga y segmentada: cuatro sílabas en la palabra “MARTINA” y tres más en la sigla “BGA”, que se pronuncia letra por letra. En cambio, MARTIN@S es un término breve, de una sola emisión sonora y sin pausas, lo que le da una sonoridad mucho más compacta.

En segundo lugar, la acentuación también varía. En MARTINA BGA, la sílaba

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

tónica recae en “TI”, generando una entonación media y abierta; en MARTIN@S, el acento está en “NAS”, lo que produce un cierre fuerte y agudo. Estas diferencias en la entonación y en la ubicación del acento hacen que los signos se escuchen completamente distintos.

A esto se suma que la terminación de cada marca refuerza su identidad propia: MARTINA BGA finaliza en una vocal abierta (“A”) seguida de una sigla deletreada que rompe el ritmo del sonido; en contraste, MARTIN@S termina en una “S” sibilante y sonora, que genera una sensación auditiva plural y cerrada. No existe, por tanto, continuidad ni semejanza rítmica entre ambas expresiones.

Finalmente, el componente “BGA” introduce un elemento diferenciador innegable. Al pronunciarse como tres letras separadas, genera una pausa natural que disipa cualquier similitud posible con la marca oponente y otorga a MARTINA BGA una sonoridad única, moderna y memorable.

(...) En primer lugar, la estructura visual es completamente distinta. MARTINA BGA está conformada por dos elementos denominativos separados, escritos con letras convencionales y sin símbolos especiales.

Su composición transmite orden, equilibrio y legibilidad, reforzados por la separación del término principal y la sigla final.

Por el contrario, MARTIN@S integra un símbolo no alfabético (@) en lugar de una vocal, lo que altera su configuración visual y la convierte en un signo de alto impacto tipográfico y connotación digital. Esta característica lo distingue radicalmente de MARTINA BGA, que mantiene una grafía tradicional y limpia.

En segundo lugar, la disposición gráfica y la cantidad de caracteres difieren notoriamente. MARTINA BGA combina una palabra de siete letras más una sigla de tres, mientras que MARTIN@S contiene una sola palabra de ocho caracteres continuos, sin espacios ni elementos complementarios. Esta diferencia en la composición visual produce una percepción inmediata de independencia entre los signos.

En tercer lugar, la inclusión de la sigla “BGA” aporta un elemento gráfico y conceptual propio, que genera recordación y sentido de pertenencia. Aunque corresponde al código aeroportuario de Bucaramanga, su función dentro de la marca es claramente distintiva, ya que forma parte del conjunto visual de manera armónica y no descriptiva. Le confiere modernidad, identidad local y una impronta visual fácilmente reconocible, imposible de confundir con la grafía simbólica del “@” en MARTIN@S.

(...) En este caso, el signo MARTINA BGA evoca de inmediato una identidad personal y femenina, centrada en un nombre propio —“Martina”— que transmite cercanía, autenticidad y estilo. La adición de la sigla “BGA” refuerza el sentido de pertenencia local y contemporáneo, proyectando una marca moderna con raíces regionales, inspirada en una ciudad o territorio específico. Este conjunto crea una imagen conceptual clara, elegante y autónoma, que se percibe como una propuesta de moda urbana o casual con identidad propia.

Por el contrario, el signo MARTIN@S —por su composición plural y la inclusión del símbolo “@”— sugiere un significado completamente distinto.

El símbolo digital transforma el concepto y le da una connotación moderna, tecnológica o incluso colectiva. Además, la terminación plural “@S” amplía su sentido, evocando un grupo o una línea de productos múltiples (por ejemplo, “los MARTINAS” o “productos de la marca MARTIN@S”). En este contexto, la idea que se desprende es más abstracta y alejada del carácter personal o individual de MARTINA BGA.

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

Así, mientras MARTINA BGA transmite una sensación de nombre propio y territorialidad, MARTIN@S se asocia con un concepto genérico y plural, sin referencia a un lugar o identidad concreta.

(...) Por un lado, MARTINA BGA identifica prendas de vestir con una propuesta urbana, moderna y juvenil, destinada a un público general que busca moda casual con identidad femenina. Su comunicación visual y denominativa se enfoca en la tendencia contemporánea, la personalización y la conexión local (por medio del elemento “BGA”, alusivo a Bucaramanga), lo que le otorga una personalidad distintiva y coherente.

Por otro lado, MARTIN@S, según su propio registro previo, está asociada a prendas y accesorios para bebés, así como a actividades de comercialización y publicidad en ese mismo nicho (clases 25 y 35). Es decir, se trata de una marca enfocada en productos infantiles y familiares, con una imagen delicada, maternal y de carácter comercial más amplio.

Su público objetivo es completamente distinto: padres, madres y cuidadores de niños pequeños, mientras que MARTINA BGA apunta a consumidores adultos y jóvenes.

(...) Ese consumidor, al enfrentarse a los signos MARTINA BGA y MARTIN@S, no tendría motivos objetivos para asociarlos entre sí, pues cada uno tiene una identidad sonora, visual y conceptual propia, y se dirige a propósitos de consumo distintos.

(...) En conclusión, ponderados los criterios de distintividad, la percepción global del consumidor, la debilidad relativa del prefijo común “MART-” en la clase 25 y el contexto real de comercialización, no existe riesgo alguno de confusión o asociación entre MARTINA BGA y los signos oponentes.

Por el contrario, se evidencia una coexistencia pacífica y equilibrada de signos con raíces léxicas similares, pero con configuraciones gráficas, fonéticas y conceptuales claramente diferenciadas.

Respuesta a la oposición presentada por "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH

(...) 1.2. DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS RELEVANTES:

- MARTINA vs MARTENS / MARTEN: cambios en finales (“-INA” vs “-ENS / -EN”), estructura de letras y longitud (7 letras con vocal abierta final vs terminaciones en “EN/ENS”).
- MARTINA vs MARTIN: no es una “mera letra” adicional; la “A” final altera la palabra, su longitud y su terminación (femenina).
- MARTINA BGA vs DR. MARTENS / DM MARTIN: además de las diferencias anteriores, los signos del opositor incluyen prefijos (“DR.”, “DM”) que no pueden ignorarse en la lectura y que generan otra estructura nominal.

No hay “reproducción casi total”; hay coincidencias parciales esperables en raíces comunes (“MART-”), insuficientes para configurar confundibilidad en denominaciones largas y compuestas.

1.3. DIFERENCIAS FONÉTICAS Y DE RITMO:

MARTINA: MAR-TÍ-NA (3 sílabas; cadencia abierta). MARTENS / MARTEN /

MARTIN: MAR-TENS / MAR-TEN / MAR-TIN (2 sílabas; cierre consonántico o nasal).

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

MARTINA BGA añade una segunda unidad fónica ("B-G-A"), que refuerza la distancia auditiva frente a cualquiera de las marcas citadas.

(...) 1.4. DIFERENCIAS CONCEPTUALES (SEMÁNTICA):

- *MARTINA es nombre femenino propio de uso común en español;*
- *MARTENS / MARTEN / MARTIN son apellidos o nombres con connotación extranjera;*
- *DR. MARTENS evoca explícitamente el tratamiento "Doctor";*
- *MARTINA BGA (con BGA) sugiere identidad local/sigla distintiva.*

Resultado: La carga semántica de nuestro signo se aparta de la evocación "DR. MARTENS / MARTEN / MARTIN"; no existe idéntico campo conceptual.

1.5. EL ELEMENTO BGA SÍ ES DISTINTIVO Y CODOMINANTE:

El opositor intenta minimizar "BGA" como elemento secundario No procede:

- *Son siglas no descriptivas del producto;*
- *Tienen alto poder distintivo en marcas compuestas;*
- *En el uso real de mercado, el público referirá el signo como "MARTINA BGA", no solo "MARTINA". Esto destruye la pretendida cercanía con "MARTENS / MARTEN / MARTIN".*

1.6. "CAMPO SATURADO" DE LA RAÍZ MART- EN CLASE 25 (CRITERIO DE DEBILIDAD RELATIVA):

La oponente pretende monopolizar el prefijo MART-, pese a que es frecuentísimo en nombres y apellidos. En escenarios de "campo semántico concurrido", la protección sobre la raíz se estrecha y se desplaza la atención a las terminaciones, acompañamientos (p. ej., "BGA") y configuración global.

1.7. INCONSISTENCIAS EN LA "FAMILIA" ALEGADA POR EL OPOSITOR

La propia oposición mezcla MARTENS/MARTEN con DM MARTIN y DR. MARTENS

No se demuestra una familia uniforme con elemento estable inequívoco (varían prefijos y terminaciones). Ante una "familia" no consolidada, la comparación vuelve al caso concreto: MARTINA BGA se distancia suficientemente de cada una de las denominaciones citadas.

2. SIMILITUD FONÉTICA Y ORTOGRÁFICA: LAS DIFERENCIAS SON SUFICIENTES PARA EVITAR CONFUSIÓN

2.1. DIFERENCIA EN LONGITUD Y ESTRUCTURA SILÁBICA:

- *MARTINA: MAR-TÍ-NA → 3 sílabas, con terminación abierta en vocal "A".*
- *MARTENS / MARTEN / MARTIN: MAR-TENS / MAR-TEN / MAR-TIN → 2 sílabas, con cierre consonántico.*
- *MARTINA BGA: además añade la sigla B-G-A (tres fonemas independientes), lo que modifica radicalmente el ritmo y cadencia.*

El consumidor no percibe ni pronuncia de la misma forma MAR-TÍ-NA B-G-A frente a MAR-TEN o MAR-TINS. El contraste en número de sílabas y la terminación fonética eliminan el riesgo de confusión.

2.2. DIFERENCIA EN ACENTUACIÓN:

- *MARTINA: acento en la penúltima sílaba (-TÍ-).*
- *MARTEN / MARTENS / MARTIN: acento en la primera sílaba (MAR-). La diferencia de sílaba tónica es determinante: altera la entonación completa de las palabras, reforzando la distinción auditiva.*

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

2.3. DIFERENCIA ORTOGRÁFICA Y VISUAL:

- MARTINA termina en “INA”, combinación vocálica suave.
- MARTEN/MARTENS terminan en “EN/ENS”, cierre nasal y consonántico.
- MARTIN termina en “IN”, final abrupto.

La terminación -INA no puede considerarse una variación menor, pues introduce dos letras distintas y una vocal final, elementos de alta recordación en la percepción visual del consumidor.

2.4. EL AGREGADO BGA REFUERZA LA DIFERENCIA: EL OPOSITOR PRETENDE MINIMIZAR “BGA” COMO ACCESORIO

Sin embargo:

- En la lectura fonética, B-G-A se pronuncia individualmente (no como una sola sílaba), aumentando la diferenciación sonora.
- Visualmente, el bloque en mayúsculas rompe la similitud ortográfica con MARTEN/MARTIN/MARTENS.
- En la práctica, el consumidor se referirá al signo completo: MARTINA BGA, no solo “MARTINA”.

2.5. COMPARACIÓN GRÁFICA GLOBAL

- MARTINA BGA contiene 10 caracteres + 3 siglas → marca compuesta y extensa.
- MARTEN / MARTENS / MARTIN oscilan entre 6 y 7 caracteres.
- Diferencias en longitud y composición ortográfica generan impactos visuales claramente distintos, lo que en la práctica reduce el riesgo de error en un entorno de compra.

(...) • DR. MARTENS se identifica con un segmento muy concreto: botas de cuero, estilo alternativo, moda juvenil-urbana, con fuerte posicionamiento internacional.

- MARTINA BGA busca distinguir productos con identidad local y femenina, con un enfoque estilístico distinto y un mercado objetivo diferente.

El consumidor colombiano no percibirá ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial, pues además de la diferencia denominativa, la propuesta de diseño, mercado y target es diferente.

(...) • La raíz MART- es ampliamente utilizada en la clase 25, lo cual demuestra que no es un campo exclusivo.

- La supuesta “familia” de marcas (DR. MARTENS, MARTEN, DM MARTIN) no es uniforme ni consolidada, ya que mezcla prefijos y terminaciones muy distintas.
- En un campo saturado, la protección se restringe a la forma exacta y distintiva de cada marca, sin monopolizar raíces comunes.

El documento presentado por los opositores **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH** y **"DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** el día 25 de septiembre de 2025, mediante el cual se pretende rebatir los argumentos expuestos dentro del escrito de respuesta a la oposición realizado por el solicitante no será objeto de valoración toda vez que no existe dentro del trámite de registro marcario una etapa dispuesta para este efecto, dado que el Artículo 146 de la Decisión 486 es claro en establecer la oportunidad para interponer oposiciones fundamentadas tendientes a desvirtuar la solicitud de registro de marca, determinando que podrá realizarse por una sola vez dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación. Adicionalmente previó la posibilidad de

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

otorgar, a solicitud de parte, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días con el fin de presentar las pruebas que sustenten la oposición.

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

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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

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

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	MARTEN	"Dr. Maertens" Marketing GmbH	SD2021/0094719	11	25	Marca	Registrada	21 jul. 2031
Nominativa	MARTENS	"Dr. Maertens" Marketing GmbH	SD2021/0094718	11	25	Marca	Registrada	21 jul. 2031
Nominativa	DR. MARTENS	"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH	9235345125	7	25	Marca	Registrada	31 ene. 2034
Nominativa	DM MARTIN	"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH	SD2022/0103994	11	25	Marca	Registrada	04 ago. 2033
Mixta	MARTIN@S	LAHIDA LLANED ARISTIZABAL ARISTIZABAL	16146530	10	25, 35	Marca	Registrada	04 jul. 2027
Mixta	@ Martin@s	LAHIDA LLANED ARISTIZABAL ARISTIZABAL	SD2024/0128249	12	25, 35	Marca	Registrada	01 sept. 2035

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo

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.

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0042152

solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irreregistrabilidad que considere relevantes.

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	LA MARTINA	CAPINEL S.A.	05028376	8	25	Marca	Registrada	27 dic. 2035
Mixta	LA MARTINA	CAPINEL S.A.	13289548	10	18	Marca	Registrada	25 jul. 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	 MARTEN MARTENS DM MARTIN DR. MARTENS



Ref. Expediente N° SD2025/0042152



Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁵

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.

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 (...).*

⁵ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

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 los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, 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

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:⁹

- 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

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 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

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 (...)*¹⁰

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación 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.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ “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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

- 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.*"¹²

Análisis comparativo

El signo solicitado a registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformada por las expresiones **MARTINA BGA**, junto a un gráfico de una unas líneas entrecruzadas entre sí. Las marcas opositoras presentan la siguiente naturaleza: las marcas de titularidad de **LAHIDA LLANED ARISTIZABAL ARISTIZABAL**, son de naturaleza mixta y se encuentran conformadas por las expresiones **@ MARTIN@S** y **MARTIN@S** en cada caso dispuestas sobre una circunferencia que contiene en la parte trasera el símbolo de arroba. Por su parte, las marcas de titularidad de los opositores **DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH** y **"DR. MAERTENS" MARKETING GMBH**, son de naturaleza nominativa y se encuentran conformadas por las expresiones **DM MARTIN**, **DR. MARTENS**, y **MARTEN**, **MARTENS**, respectivamente. Finalmente, los signos antecedentes son de naturaleza mixta conformados por las expresiones **LA MARTINA** con el gráfico de dos jinetes en disputa.

Análisis de confundibilidad frente a las marcas fundamento de la oposición presentada por **DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH** y **"DR. MAERTENS" MARKETING GMBH**

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten cierta semejanza, al compartir algunas partículas, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos particulares que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

Si bien las expresiones **MARTINA BGA**, **MARTENS**, **MARTEN**, **DR. MARTENS** y **DM MARTIN**, coinciden en algunas de sus letras, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación. La expresión **MARTINA** incluida en el signo solicitado hace referencia a un nombre personal femenino, y las siglas **BGA** son relacionadas con la ciudad de Bucaramanga, de manera que la idea que va envuelta detrás de estos términos es la una mujer, posiblemente de una región en particular, pero lo más importante es el hecho de que hace referencia al nombre de una mujer: **MARTINA**. Mientras que los términos **MARTENS** y **MARTEN** evocan apellidos y nombres masculinos diversos. Y la marca a la cual antecede la partícula **DR.**, transmite la idea de un doctor apellidado **Martens**. Finalmente, la marca **DM MARTIN**, tampoco resulta semejante al signo solicitado en cuanto hace referencia a un nombre masculino, junto a las letras **DM**, nombre masculino que además se encuentra presente en un sinnúmero de marcas que identifica productos de la clase 25¹³, por ende, tampoco existe un fuerte derecho de exclusividad en su uso, a diferencia de lo que sucede con el nombre **MARTINA** cuyo registro se solicita.

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹³ Algunos ejemplos son los siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	ASTON MARTIN	Aston Martin Lagonda Limited	SD2022/0081643	11	12, 25, 35, 37	Marca	Registrada
Mixta	1978 MARTIN BRAND	juan jose martin gualdrón	SD2022/0028800	11	25	Marca	Registrada

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

Aunado a lo anterior, es posible evidenciar que los signos presentan diferente estructura gramatical que modifica la percepción ortográfica y fonética. La marca solicitada MARTINA BGA contiene dos expresiones, la primera conformada por siete letras, tres vocales y cuatro consonantes, que se pronuncian en tres golpes de voz, y la segunda por letras que deben ser pronunciadas de manera individual. En tanto que las marcas opositoras contienen una estructura diversa; dos de ellas están conformadas por un solo término de siete y seis letras, cada uno con dos vocales y, por ende, se pronuncian en tan solo dos golpes de voz. Y las dos restantes conformadas dos expresiones DR. MARTENS y DM MARTIN, la primera sigla sin ningún tipo de semejanza frente al signo solicitado y la segunda con una gramatical distinta de tan solo dos sílabas lo que permite diferenciarse claramente del signo solicitado.

En consecuencia de lo anterior, al ser pronunciada cada marca por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, varían en su extensión y la disposición de sus sílabas dentro de cada conjunto marcario.

Por consiguiente, si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir algunas de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida al analizar cada signo en su integridad, tal y como debe efectuarse su análisis. Es decir, si bien el signo solicitado reproduce parcialmente a los signos registrados, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales conceptuales, nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Según las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras, los elementos adicionales conceptuales, nominativos y gráficos que presentan, permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos.

Análisis de confundibilidad frente a las marcas @ MARTIN@S, MARTIN@S, LA MARTINA

Mixta	EL GRAN MARTIN ELÍAS	PAULA ELENA DIAZ JAIME	SD2023/0117594	12	25, 35, 41	Marca	Registrada
Mixta	Martín Corbatín	Jenny Marcela Bonilla Clavijo	SD2022/0094516	11	25	Marca	Registrada
Mixta	MARTTIN GLINT	MARTÍN GUILLERMO HURTADO TORO	SD2021/0097225	11	25	Marca	Registrada
Mixta	AM ANA MARTIN	ANA CAROLINA MARTIN GACHA	SD2018/0091002	11	14, 25	Marca	Registrada
Nominativa	MARTIN DE KOLLER	MARTIN DE KOLLER VILLA	04011514	8	25	Marca	Registrada
Mixta	MARTIN TORRES	MICHAEL ABDEL TORRES MARTÍN	SD2020/0047074	11	25, 35	Marca	Registrada
Mixta	MM MARTIN MOOD	JOHANNA MOLINA DESIGN SAS	SD2020/0023685	11	25	Marca	Registrada



Ref. Expediente N° SD2025/0042152

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

Cabe precisar que es el elemento nominativo de cada signo 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 protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado, conformado por la expresión **MARTINA** BGA incorpora en su primer elemento, la expresión que caracteriza a los signos previamente registrados: **@ MARTIN@S**, **MARTIN@S**, LA **MARTINA**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado. ahora, si bien las marcas opositoras sustituyen la vocal A por el símbolo @, es claro que este símbolo es percibido y pronunciado por el consumidor como la vocal A, por ende, en todo caso el concepto inmerso en los signos opositores y que es reproducido por el signo solicitado es el mismo, el del nombre femenino MARTINA, donde la supresión de la letra S simplemente implica el cambio de su escritura de plural a singular.

En consecuencia, es posible evidenciar que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente dado que todos ellos coinciden en el uso del mismo nombre femenino MARTINA(S). En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto. 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.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca compuesta que reproduce parte de las marcas registradas¹⁴, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo nombre femenino **MARTINA / MARTIN@S** en los signos distintivos comparados, causa irremediabilmente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce en parte a las marcas registradas.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹⁵ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo

¹⁴ El Tribunal de Justicia Andino, Proceso 13-IP-2001, en un caso similar al estudiado, donde la marca solicitada a registro es una marca compuesta en la cual uno de sus vocablos es idéntico a una marca registrada, se pronunció en los siguientes términos: "...La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial."

¹⁵ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: "El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

"Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado."

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

Frente a la comparación originada entre una marca compuesta que reproduce idéntica o sustancialmente a una marca ya registrada el Tribunal de Justicia Andino, se ha manifestado en varias ocasiones de la siguiente forma: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”.¹⁶

Así las cosas, esta Dirección considera que las semejanzas existentes entre las mismas son determinantes de confusión indirecta. 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:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
16146530	(25): Prendas de vestir para bebes, calzado y ropa para bebes. calzado, vestuario y sombrerería. (35): Compra, venta, importación, exportación, comercialización y punto de venta de accesorios para bebes, artículos para bebes como coches, corrales, chupos, biberones, recipientes para comida, móviles decorativos, cargadores, sillas, mecedoras, gimnasios, kits de recién nacido, tinas, ropa y zapatos, prendas para dormir, pañaleras, juguetes. publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial.
SD2024/0128249	(25): Prendas de vestir para bebes, calzado y ropa para bebes. calzado, vestuario y sombrerería. (35): Compra, venta, importación, exportación, comercialización y punto de venta de accesorios para bebes, artículos para bebes como coches, corrales, chupos, biberones, recipientes para comida, móviles decorativos, cargadores, sillas, mecedoras, gimnasios, kits de recién nacido, tinas, ropa y zapatos, prendas para dormir, pañaleras, juguetes. publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial.
05028376	(25): Vestidos, calzados, sombrerería.

¹⁶ Tribunal de Justicia Andino, Proceso 7-IP-98 , marca PALMA FRIT



Ref. Expediente N° SD2025/0042152

13289548 **(18):** Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, sillas de montar, riendas para caballos, bolsos, carteras y billeteras.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 25°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de prendas de vestir, calzado y sombrerería.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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.

Relación de conexidad entre las clases 25, 18 y 35

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Complementariedad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la complementariedad: “existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos o servicios”¹⁷.

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”¹⁸.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

Al analizar la cobertura de los signos en conflicto, esta Dirección encuentra que pese a que en el presente caso se ubica en diferentes clases del nomenclador internacional, son competitiva y razonablemente conexos.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la realidad del mercado, es cada vez más frecuente que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro del sector de la moda, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en sectores análogos que contribuyan a su esquema empresarial, en donde los productos como bolsos, carteras y billeteras de la clase 18 y las prendas de vestir y el calzado en la clase 25 se integran con una finalidad común de arreglo personal y embellecimiento, mejora del aspecto o presentación personal.

Y a su vez, los servicios de la clase 35 hacen referencia a la comercialización de dichos productos de la clase 25 internacional de manera que existe entre ellos una relación de conexidad por complementariedad dado que se necesitan como su canal de comercialización.

Por lo tanto, en atención al principio de razonabilidad, a la similitud entre los signos y a la relación existente entre los productos y/o servicios que identifican, el consumidor podrá asumir de manera razonable que tienen el mismo origen empresarial y que el signo a registro está destinado a identificar una nueva línea de productos del titular de la marca antecedente, lo cual puede llevar a que se configure riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

Conclusión

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 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH**.

ARTÍCULO 2: Declarar infundada la oposición interpuesta por **"DR. MAERTENS" MARKETING GMBH**.

ARTÍCULO 3: Declarar fundada la oposición interpuesta por **LAHIDA LLANED ARISTIZABAL ARISTIZABAL**.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **MARTINA BGA** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁹, solicitada por **M4 GROUP S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Notificar a **M4 GROUP S.A.S.**, solicitante del registro y a **LAHIDA LLANED ARISTIZABAL ARISTIZABAL**, **"DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH** y **"DR. MAERTENS" MARKETING GMBH** opositores, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad

¹⁹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Resolución N° 99543

Ref. Expediente N° SD2025/0042152

Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS