

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 100781

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

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 23 de enero de 2025, la sociedad **APEX BRANDS, INC.**, solicitó el registro de la Marca **COLLINS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 7, 8 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1075 del 30 de julio de 2025, la sociedad **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** presentó oposición frente a todas las clases con fundamento en el Literal a) Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

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

“(...) Como se observa, las marcas comparadas son idénticas; comparten la misma raíz, secuencia vocálica y consonántica, sin que exista diferencia ortográfica que permita a los consumidores diferenciarlas.

De esto se puede concluir que la marca solicitada Collins reproduce por completo el elemento denominativo de la marca opositora Collins. Esto nos deja en un escenario donde claramente el consumidor se confundirá y asociará las marcas confrontadas, así como sus orígenes empresariales. (...)

Como puede observarse, los productos identificados por las marcas son idénticos o están estrechamente relacionados, ya que ambos distinguen herramientas e instrumentos que se utilizan en actividades vinculadas con la construcción, la reparación y el trabajo manual. (...)

Dado que el caso objeto de estudio presenta similitudes con los supuestos de hecho mencionados, y considerando que el año pasado, con fundamento en la marca opositora la Dirección negó el registro de una marca que incluía el signo solicitado, se espera que este Despacho actúe de manera consistente y, en consecuencia, reitere la protección de la marca opositora, negando el signo solicitado. (...)

En virtud de la cancelación total de los registros mencionados y del derecho preferente que de ellos se deriva, el 1 de junio de 2023, Invermee solicitó legítimamente el registro de la marca opositora Collins (Mixta). (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **APEX BRANDS, INC.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) Adicional a los hechos esbozados en la oposición presentada por Comercializadora Internacional Invermec S.A., es importante llamar la atención del

¹ 7: Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de corte; levas; brocas para atornilladores eléctricos.

8: Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; hojas de lima.

9: Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección.

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

Despacho sobre algunos otros hechos adicionales:

3.1. *COLLINS es una marca notoriamente conocida de propiedad de mi representada en múltiples jurisdicciones, cuya historia data de más de un siglo de posicionamiento y comercialización de herramientas de mano en el mundo. El uso del signo data de 1826 cuando sus creadores denominaron su empresa de producción de instrumentos manuales de alta calidad como "Collins & Co", en honor al apellido de sus fundadores. Así, el nombre fue ganando reconocimiento e importancia como signo distintivo. Muestra de tal relevancia es que aun cuando se presentaron múltiples procesos de reorganización empresarial, siempre fue conservada la distintiva expresión "Collins" como parte del nombre de la compañía. Es notable que, desde sus inicios, una de las formas usadas para identificar sus productos fue el grabado del nombre "Collins". Es así como desde 1876, se puede evidenciar el primer uso en el comercio de la marca COLLINS, que posteriormente fue acompañada por el logotipo icónico que hoy en día la acompaña, consistente en una mano con una herramienta sobresaliendo de una corona ("logotipo de corona"). Lo anterior se evidencia en el reporte de historial de expediente de la marca COLLINS y LEGITIMUS en Estados Unidos, que aporó a esta contestación como Anexo 1 y 2.*

3.2. *La solicitud de registro invocada como fundamento de oposición se encuentra en trámite y actualmente su registrabilidad está siendo cuestionada en el respectivo expediente núm. SD2023/0046278. Las razones que se reprochan en contra de la registrabilidad de la marca solicitada por Invermec atañen a dicho trámite y no a este. Sin embargo, para conocimiento de su Despacho, básicamente aunque Invermec logró cancelar el registro de la marca nominativa COLLINS, su conducta posterior es reproachable porque solicitó una marca mixta que reproduce de forma casi idéntica el logotipo de corona históricamente asociado a COLLINS. El derecho preferente que le otorgaba la cancelación era, en todo caso, para una marca nominativa o con variaciones no sustanciales, no para apropiarse de elementos gráficos distintivos ajenos. Esta reproducción solo puede explicarse por el conocimiento previo de la marca, lo que configura una intención clara de aprovecharse de su reputación y engañar al consumidor, lo cual se ha materializado en el uso que desde hace tiempo despliegan del signo en cuestión.*

3.3. *En otras palabras, la misma marca fundamento de oposición se alega por parte de mi representada como inadmisibles a registro. Por esto, como cuestión inicial solicito a su Despacho suspender la decisión de registro de la marca mixta COLLINS solicitada por mi representada hasta tanto no se resuelva sobre la registrabilidad del signo que se invoca como fundamento de oposición. Esta petición halla fundamento no sólo en las alegaciones en contra de la solicitud presentada por Invermec, sino en la misma Decisión 486, en su artículo 147: (...)*

La marca COLLINS es de propiedad de Apex, quien la ha usado y registrado desde antes que Invermec. Apex tiene mejor derecho para registrarla debido a su uso continuo de la marca en el mercado colombiano y a nivel internacional (...)

Apex es la legítima titular de la marca COLLINS y tiene mejor derecho para registrarla debido a su uso continuo en el mercado colombiano y a nivel internacional. Invermec ha incurrido en actos de infracción y competencia desleal al utilizar la marca COLLINS sin autorización. (...)

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

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.

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.

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° SD2025/0004965

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 con oposición para identificar productos de las Clases 7, 8 y 9 Internacional.

Análisis de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 - Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	COLLINS	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.	SD2023/0046278	11	8	Marca	Bajo Examen de Fondo

Facultad oficiosa de la Administración:

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la decisión de fondo en el caso de la referencia.

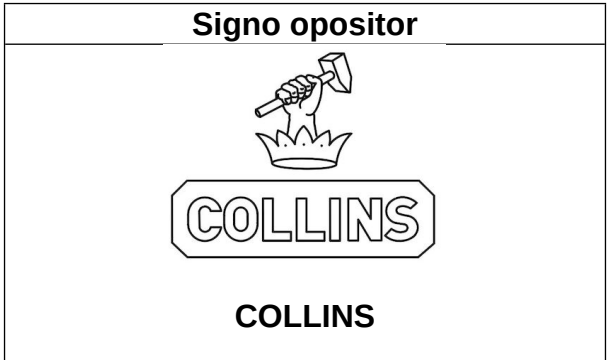
Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	COLLIN	Next Generation Analytics GmbH	15121333	10	7, 9, 42	Marca	Registrada	26/02/2035

Los signos a comparar son los siguientes:



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**COLLINS**” representada en una tipografía decorativa gruesa, contenida dentro de un recuadro de forma rectangular, pero con las esquinas dobladas formando un octágono.



Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado es preciso indicar que se



Ref. Expediente N° SD2025/0004965

trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por la expresión “**COLLINS**” representada en una tipografía decorativa gruesa, contenida dentro de un recuadro de forma rectangular, pero con las esquinas dobladas formando un octágono. Todo debajo de un dibujo de un brazo que sale de una corona y sujeta un martillo.

Antecedente
COLLIN (Nominativa)

De otro lado, el signo encontrado de oficio se trata de uno de naturaleza nominativa compuesto por la expresión “**COLLIN**”.

Comentario Preliminar:

Antes de iniciar el estudio de registrabilidad del signo solicitado, es menester indicar que el signo opositor “**COLLINS**” (Mixto), identificado bajo el expediente N° SD2023/0046278, actualmente se encuentra en trámite, con estado: “**Bajo examen de fondo**”.

Si bien el signo encontrado de oficio no cuenta con una decisión plenamente ejecutoriada, es totalmente válido para hacer con relación a este el examen de registrabilidad del signo solicitado, como quiera que fue solicitado en un tiempo anterior a la fecha de radicación del signo objeto de estudio, esto es, el día 1 de julio de 2023 y el signo solicitado el día 23 de enero de 2025.

Así la Decisión 486 de 2000 establece que para que sea procedente el estudio de registrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 el signo solicitado, “debe ser idéntico o que se asemeje, 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”.

En consecuencia, se procederá a hacer la evaluación de registrabilidad del signo solicitado, con relación al signo opositor, en la medida en que se hallan satisfechos los requisitos para hacer con relación a este, el análisis de registrabilidad.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

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

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

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

Comparación entre marcas mixtas y nominativas:

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:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realizando 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 (...)."*

Prevalencia del elemento nominativo

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

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

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

c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

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

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

f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."⁵

Análisis comparativo frente al signo opositor "Collins" (Mixto):

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

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores.

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica, fonética y visualmente similares, comoquiera que el signo solicitado “**COLLINS**” reproduce la denominación opositora y su representación gráfica en un estilo similar, sin que los elementos adicionales permitan establecer diferencias de cara al análisis del consumidor en el mercado.

Al comprar los signos **COLLINS** vs **COLLINS**, es evidente que son idénticos nominativamente hablando, por lo cual no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente, máxime cuando la representación gráfica del signo opositor resulta casi idéntica en cuanto a la presentación de la denominación solicitada, identificada por estar representada en una tipografía decorativa gruesa, contenida dentro de un recuadro de forma rectangular pero con las esquinas dobladas formando un octágono; solo variando en los colores y rellenos aplicados y en la figura que acompaña al signo opositor, lo que no logra diferenciar los signos teniendo en cuenta las grandes similitudes mencionadas.

De otro lado, con relación al argumento del apoderado de la sociedad opositora, frente a la vulneración al ejercicio del derecho preferente obtenido de una acción de cancelación, esta Dirección le recuerda que dicho análisis se efectúa dentro del expediente en el que se invocó. Luego su alegación no encuentra asidero dentro del presente análisis en tanto la determinación de si su ejercicio cumple o no con los criterios establecidos por la Decisión Andina para ello, será un trámite que se surtirá dentro del expediente ahora opositor pues en el caso bajo estudio, solo median argumentos para el análisis de confundibilidad en virtud del contenido de la causal establecida en el literal a) del artículo 136

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.

Análisis comparativo frente al signo encontrado de oficio “Collin” (Nominativo):

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce en su denominación casi totalmente al signo antecedente “**COLLINS / COLLIN**” sin que la mera eliminación de la letra S final otorgue distintividad al tratarse de signos de fantasía respecto a los productos identificados.

Entonces, al cotejar los signos **COLLINS** vs **COLLIN** (encontrada de oficio), se observa que son ortográfica y fonéticamente similares en la medida en que el signo solicitado reproduce el elemento preponderante de la marca registrada, variando su composición por la supresión de la consonante “**S**”, modificación casi imperceptible dada la ubicación

Resolución N° 100781

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

de dicho grafema en el conjunto analizado, sin que cuenten con elementos adicionales determinantes de diferenciación, luego las semejanzas señaladas producen una fuerte similitud fonética al ser articulados por el público consumidor.

Esta reproducción parcial, lleva a que en una visión de conjunto los consumidores se dejen llevar por impresiones generales entre los signos, que en este caso determinan la confundibilidad.

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:

(7): Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de corte; levas; brocas para atornilladores eléctricos.

(8): Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; hojas de lima.

(9): Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección.

Por su parte los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
--------------------	------------------

Signo opositor:

SD2023/0046278	(8): <u>Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.</u>
-----------------------	---

Signo encontrado de oficio:

15121333	(7): <u>Máquinas y aparatos para la industria del plástico o para la ingeniería de procesos, en particular máquinas y aparatos para el tratamiento y el procesamiento de materias plásticas, e instalaciones piloto y de laboratorio para el tratamiento y el procesamiento de materias plásticas; máquinas laminadoras, en particular máquinas laminadoras de pruebas, máquinas laminadoras de medición o máquinas laminadoras de caucho; calandrias, en particular calandrias para películas, calandrias de doble rodillo, calandrias de moldeo para bandejas y calandrias de lustrado; exprimidores, en particular prensas para grabados, prensas de pruebas, prensas de vacío o prensas de alta temperatura; amasadoras, prensas de extrusión e instalaciones de extrusión, en particular máquinas amasadoras de doble rodillo, extrusoras de doble tornillo, extrusoras de pruebas, extrusoras de medición, extrusoras de caucho, granuladoras, en particular</u>
-----------------	---



Ref. Expediente N° SD2025/0004965

granuladoras de hilos y granuladoras de corte en caliente, instalaciones de extrusión de tuberías, instalaciones de coextrusión, instalaciones de película colada, instalaciones de revestimiento de extrusión o instalaciones de película soplada; instalaciones de estiramiento; máquinas para la fabricación de productos extrudidos para uso médico; máquinas para la fabricación de compuestos médicos, calandrias de moldeo, tubos catéteres o bolsas de infusión.

(9): Instalaciones de prueba, en particular instalaciones para pruebas de pureza de fusiones de polímeros, reómetros e instalaciones para pruebas ópticas de productos de materias plásticas, en particular láminas de materias plásticas.

(42): Desarrollo de máquinas o aparatos para la industria del plástico y para la ingeniería de procesos, en particular máquinas y aparatos para el tratamiento y el procesamiento de materias plásticas, e instalaciones piloto y de laboratorio para el tratamiento y el procesamiento de materias plásticas; desarrollo de máquinas laminadoras, en particular máquinas laminadoras de pruebas, máquinas laminadoras de medición o máquinas laminadoras de caucho; desarrollo de calandrias, en particular calandrias para películas, calandrias de doble rodillo, calandrias de moldeo para bandejas o calandrias de lustrado; desarrollo de prensas, en particular prensas para grabados, prensas de pruebas, prensas de vacío o prensas de alta temperatura; desarrollo de amasadoras, extrusoras e instalaciones de extrusión, en particular máquinas amasadoras de doble rodillo, extrusoras de doble tornillo, extrusoras de pruebas, extrusoras de medición, extrusoras de caucho, granuladoras, en particular granuladoras de hilos y granuladoras de corte en caliente, instalaciones de extrusión de tuberías, instalaciones de coextrusión, instalaciones de película colada, instalaciones de revestimiento de extrusión o instalaciones de película soplada; desarrollo de instalaciones de estiramiento; desarrollo de instalaciones de prueba, en particular instalaciones para pruebas de pureza de fusiones de polímeros, reómetros e instalaciones para pruebas ópticas de productos de materias plásticas, en particular láminas de materias plásticas; desarrollo de máquinas para la fabricación de productos extrudidos para uso médico; desarrollo de máquinas para la fabricación de compuestos médicos, calandrias de moldeo, tubos catéteres o bolsas de infusión..

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 no se da ninguno de los presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación.

Análisis de conexidad competitiva de las clases 7°, 8° y 9° solicitadas con oposición, frente a la clase 8° opositora:

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 no se da ninguno de los presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación.

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

Identidad: De acuerdo a los factores de conexidad competitiva es posible concluir que existe una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los signos opositores, no solo en razón a que se encuentran en la misma sección de la clasificación internacional (Clase. 8°), sino también en virtud a la identidad de “Artículos de cuchillería”.

Sobre el resto de la cobertura anunciada por el solicitante en la clase 8°, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en **relación género – especie**; pues dentro del grupo identificado por el opositor “Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente”, se encuentran los productos: “Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; hojas de lima”

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. (...)”⁶.

Por otra parte, con relación a los productos pretendidos por el signo solicitado en las clases 7° y 9° Internacionales: “Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de corte; levas; brocas para atornilladores eléctricos” y “Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección” respectivamente; esta dirección evidencia que resultan razonablemente conexos con los productos identificados por el signo opositor en la clase 8° Internacional “Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, en tanto que es común que un empresario que ofrezca herramientas manuales extienda su línea de negocio para ofrecer otros tipos de elementos dentro del ámbito de la construcción como herramientas eléctricas e instrumentos de medida o de protección; teniendo en cuenta que cumplen finalidades conjuntas y a veces incluso idénticas dentro del mismo ámbito.

Además, al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues este busca desempeñarse en el mismo sector al del opositor antes mencionado, teniendo finalidades prácticamente idénticas en cuanto al tipo de mercado y de consumidor al que se quiere acceder, por lo que de tal manera es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales de comercialización como las ferreterías o tiendas de implementos de construcción.

Análisis de conexidad competitiva de las clases 7°, 8° y 9° solicitadas con oposición, frente a las clases 7° y 42° encontradas de oficio:

Género – especie: Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Resolución N° 100781

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional (Clase. 7°).

Así dentro del grupo identificado por el signo solicitado en la clase 7 Internacional como “Herramientas eléctricas”, se pueden llegar a encontrar los productos identificados por el signo encontrado de oficio en la misma clase como: “Máquinas y aparatos para la industria del plástico o para la ingeniería de procesos, en particular máquinas y aparatos para el tratamiento y el procesamiento de materias plásticas”.

Siendo entonces los bienes en contraposición, dirigidos a satisfacer las mismas necesidades, conllevando para la consecución de este propósito la misma infraestructura, especialidad, conocimiento y mismo tipo de consumidores; sino que al ser los mismos existe una presunción irrefutable sobre la existencia real de conexidad competitiva entre ellos, pues son productos idénticos.

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. (...)”⁷.

De otro lado, vista la cobertura de los signos en cotejo, en donde el signo solicitado pretende la identificación de “Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; hojas de lima” de la clase 8 Internacional, así como “Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección” de la clase 9 Internacional; y por otro lado, el signo encontrado de oficio identifica en la clase 7 Internacional “Máquinas y aparatos para la industria del plástico o para la ingeniería de procesos, en particular máquinas y aparatos para el tratamiento y el procesamiento de materias plásticas” y en la clase 42 Internacional “Desarrollo de máquinas o aparatos para la industria del plástico y para la ingeniería de procesos, en particular máquinas y aparatos para el tratamiento y el procesamiento de materias plásticas”, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos y servicios que distingue el signo encontrado de oficio, en razón a que no es descartable que un mismo empresario comercializador de maquinaria, fabrique y comercialice tales productos bajo su misma marca, razón por la cual los consumidores, al apreciar en el mercado configuraciones marcarias tan similares, puedan pensar que se trata del mismo empresario que ofrece tanto productos como servicios relacionados con los citados productos.

Así mismo, existe riesgo de confusión, en cuanto a sus canales de distribución, divulgación o comercialización de los productos y servicios cotejados, pues estos pueden llegar a coincidir, situación que podría generar en los consumidores falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, generándose la idea errónea que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o que el signo que se pretende registrar constituye una nueva línea de productos o inclusive una innovación marcaria del signo ya registrado.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

Adicionalmente, es necesario indicar que los servicios de desarrollo científico que identifica el signo encontrado de oficio en la clase 42º, logran como resultado las máquinas y aparatos o herramientas para toda clase de industrias de las que pretende la marca solicitada en las clases 7º, 8º y 9º internacionales. Lo anterior, puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor promedio que el empresario que ofrece las máquinas y herramientas para la industria que ya conoce, ha decidido introducir una variación a su marca con el fin de ampliar su participación en el mercado a los servicios de investigación y desarrollo científico necesarios para su elaboración, generándose así la idea de que tales productos y servicios comparten el mismo origen empresarial.

En este punto, también es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“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”⁸.

En este sentido, el hecho de que el signo solicitado reproduzca al signo opositor en su denominación, genera la obligación de que sea mayor la diferencia exigible entre productos identificados; por lo que, tratándose de productos que finalmente se encuentran en géneros cercanos, tenemos que, bajo las reglas de la sana crítica, es posible inferir que el presupuesto de razonabilidad para establecer conexidad competitiva es cumplido por las marcas en comento.

En consecuencia, esta Dirección estima que frente a todas las clases pretendidas por el signo solicitado (Cl. 7º, 8º y 9º) se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido, tanto frente al signo opositor como al signo encontrado de oficio, 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 **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** frente a la clase 7º solicitada.

ARTÍCULO 2: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** frente a la clase 8º solicitada.

ARTÍCULO 3: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** frente a la clase 9º

⁸ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475

Resolución N° 100781

Ref. Expediente N° SD2025/0004965

solicitada.

ARTÍCULO 4: Negar el registro de la Marca **COLLINS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por la sociedad **APEX BRANDS, INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5: Negar el registro de la Marca **COLLINS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por la sociedad **APEX BRANDS, INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 6: Negar el registro de la Marca **COLLINS** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por la sociedad **APEX BRANDS, INC.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 7: Notificar a la sociedad **solicitante** del registro **APEX BRANDS, INC.** y a la sociedad **opositora COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A.** 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 Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 8: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁹ 7: Herramientas eléctricas; brocas para herramientas eléctricas; hojas de sierra; hojas de corte; levas; brocas para atornilladores eléctricos.

¹⁰ 8: Espátulas [herramientas de mano]; batanes [herramientas de mano]; limas [herramientas]; llanas; martillos [herramientas de mano]; palas [herramientas de mano]; llanas para ladrillos; machetes; cuchillos; escofinas [herramientas de mano]; brocas para herramientas de mano; llaves; tijeras; tijeras de podar; hachas; piedras de afilar; alicates; brocas para destornilladores; hojas de sierra de mano; palancas; hojas de lima.

¹¹ 9: Reglas [instrumentos de medida]; cintas métricas; escuadras de medida; ruedas de medida; guantes de protección; ropa de protección.

