

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102971

Ref. Expediente N° SD2025/0015566

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 24 de febrero de 2025, RCS SPORTS & EVENTS S.R.L., solicitó el registro de la Marca GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1074, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

¹ **41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de eventos ciclistas; organización de competencias deportivas; suministro de información sobre deportes; organización y conducción de espectáculos y representaciones culturales; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de disc-jockey; producción musical; presentación de representaciones musicales; producciones teatrales; presentación de espectáculos teatrales en salas de actuación; organización y planificación de películas (entretenimiento); presentación de espectáculos, obras de teatro o representaciones musicales; proyección de películas cinematográficas; producción de películas cinematográficas; distribución de películas cinematográficas; representación de espectáculos en vivo; presentación de representaciones musicales; producción de programas de radio o televisión.

Ref. Expediente N° SD2025/0015566

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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	GRAN FONDO GIRO D'ITALIA	R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A.	15025878	10	41	Marca	Registrada	20 ene. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)”.

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

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

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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0015566

El signo solicitado	La marca registrada
	GRAN FONDO GIRO D´ITALIA

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Teniendo en cuenta los criterios de cotejo antes citados, y una vez analizados los signos **GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO** / **GRAN FONDO GIRO D´ITALIA**, esta Dirección observa claras semejanzas ortográficas y fonéticas en los vocablos predominantes en cada uno de los signos confrontados, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás.

En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares comoquiera que el signo solicitado en su conjunto marcario incorpora las expresiones relevantes y con aptitud distintiva de la marca previamente registrada, es decir, los términos **“GIRO D'ITALIA”**. Al respecto, es preciso destacar que si bien el signo solicitado contiene elementos nominativos adicionales, tales como las expresiones **“RIDE” “LIKE” y “A PRO”**, no es posible desconocer que el elemento reproducido, dadas sus características arbitrarias, así como su disposición dentro del conjunto marcario es el que goza de mayor relevancia, por ende, la presencia de este



Ref. Expediente N° SD2025/0015566

elemento coincidente en ambas marcas generaría una percepción similar de los signos entendiendo equivocadamente que provienen de un mismo origen empresarial.

Por otro lado, aunque el signo solicitado incorpora elementos gráficos, es preciso señalar que estos no generan una diferenciación sustancial que permita su acceso al registro. Esto se debe a que el componente predominante y de mayor impacto es el elemento denominativo, dado que este será el utilizado principalmente por los consumidores al momento de identificar o solicitar los servicios amparados por el signo. En consecuencia, la fuerza distintiva del signo radica esencialmente en su parte denominativa, lo que refuerza la necesidad de evaluar las similitudes frente a los signos previamente registrados.

Así las cosas, el signo solicitado, pese a tener elementos adicionales, al incorporar en su conjunto marcario el elemento relevante y con aptitud distintiva del signo antecedente reproduce un elemento esencial, lo que conlleva al consumidor a entender equivocadamente que los signos provienen de un mismo origen empresarial (Confusión indirecta).

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de eventos ciclistas; organización de competencias deportivas; suministro de información sobre deportes; organización y conducción de espectáculos y representaciones culturales; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de disc-jockey; producción musical; presentación de representaciones musicales; producciones teatrales; presentación de espectáculos teatrales en salas de actuación; organización y planificación de películas (entretenimiento); presentación de espectáculos, obras de teatro o representaciones musicales; proyección de películas cinematográficas; producción de películas cinematográficas; distribución de películas cinematográficas; representación de espectáculos en vivo; presentación de representaciones musicales; producción de programas de radio o televisión.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

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

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

Ref. Expediente N° SD2025/0015566

El signo previamente registrado identifica:

Expediente	Servicios
15025878	(41): entretenimiento, a saber, actividades deportivas y culturales, a saber, organización y arreglo de exhibiciones culturales o educativas, a saber, arte, ferias del libro, organización y arreglo de competencias deportivas, publicaciones de libros, periódicos y magazines, producción del películas, cintas de video, radio y programas de televisión; producciones de teatro y espectáculos de teatro.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 41 internacional (Razonabilidad)

Para esta dirección existe conexidad entre los servicios cotejados tomando en cuenta que pertenecen a un mismo campo relacionado con el sector del entretenimiento, la cultura y la educación, compartiendo un mismo nicho comercial, por una parte encontramos la prestación de servicios de educación, servicios de entretenimiento y representaciones culturales, por otro lado, servicios de entretenimiento, exhibiciones culturales o educativas, programas de televisión, producciones de teatro y espectáculos de teatro. Por ende, dadas las similitudes de los signos y la conexidad existentes entre los servicios es razonable que puedan ser relacionados a un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, esta Dirección considera que los servicios previamente mencionados pueden compartir canales de promoción y distribución comunes, tales como plataformas digitales, medios de comunicación, agencias de eventos, productoras culturales y espacios destinados al entretenimiento y la educación, a través de los cuales se ofrecen y difunden actividades de naturaleza similar. Esta coincidencia en los canales de comercialización y en el público objetivo refuerza la posibilidad de que el consumidor promedio atribuya atendiendo a la realidad del mercado un mismo origen empresarial a los servicios identificados por los signos en comparación.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca GIRO D'ITALIA RIDE LIKE A PRO (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por RCS SPORTS & EVENTS S.R.L., por las razones

⁵ 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de eventos ciclistas; organización de competencias deportivas; suministro de información sobre deportes; organización y conducción de espectáculos y representaciones culturales; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de disc-jockey; producción musical; presentación de representaciones musicales; producciones teatrales; presentación de espectáculos teatrales en salas de actuación; organización y planificación de

Resolución N° 102971

Ref. Expediente N° SD2025/0015566

expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a RCS SPORTS & EVENTS S.R.L., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

películas (entretenimiento); presentación de espectáculos, obras de teatro o representaciones musicales; proyección de películas cinematográficas; producción de películas cinematográficas; distribución de películas cinematográficas; representación de espectáculos en vivo; presentación de representaciones musicales; producción de programas de radio o televisión.

