

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103081

Ref. Expediente N° SD2025/0015564

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, SEDONA ENERGY SAS, solicitó el registro de la Marca SIERRA GOLF (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, 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**

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

<sup>1</sup> 25: Prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para caballero, señora y niños; prendas de vestir para jugar a tenis; guantes como ropa; ropa\*; ropa con conexión digital incorporada; ropa de deporte; ropa de deporte con conexión digital incorporada; ropa de golf, que no sean guantes; cinturones como prenda de vestir; cinturones como ropa; guantes como prenda de vestir; guantes para ropa; guantes [prendas de vestir]; guantes de cuero; guantes de piel o de cuero; gorras y sombreros para deportes; gorros y gorras para deportes; sombreros y gorras para deportes; calzado de golf; camisas de golf; gorras de golf; tacos para zapatos de golf; zapatos de golf.

Ref. Expediente N° SD2025/0015564

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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        |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------|--------|---------|------------|-----------------|
| Mixta | SIERRA<br>LEONA | Santiago Osorio<br>Alvarez Arango | SD2020/0041421 | 11   | 25, 35 | Marca   | Registrada | 15 mar.<br>2031 |

Los signos a comparar son los siguientes:

<sup>2</sup> •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. (...)"

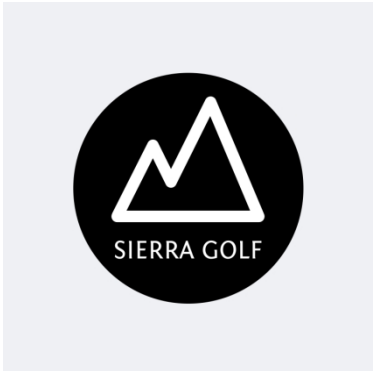
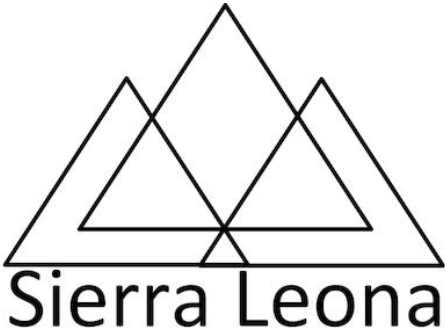
<sup>3</sup> A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

**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° SD2025/0015564

| El signo solicitado                                                               | La marca registrada                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

*“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.*

Análisis comparativo

Esta Dirección observa 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. En la comparación de signos denominativos, debe atenderse a la impresión de conjunto, aplicando el cotejo sucesivo y privilegiando las semejanzas.

Bajo estas reglas, se advierte que ambos signos comparten el vocablo “**SIERRA**”, que actúa como eje de recordación. En el solicitado **SIERRA GOLF** (Mixta), el término “**GOLF**” describe o evoca la destinación deportiva de las prendas; en el antecedente **SIERRA LEONA** (Mixta), la voz “**LEONA**” acompaña al elemento común sin desvirtuarlo. La coincidencia en **SIERRA** genera proximidad ortográfica y fonética suficiente para que el consumidor de atención imperfecta asocie los signos a un mismo origen empresarial, pese a las adiciones GOLF/LEONA. En consecuencia, la semejanza es elevada y apta para inducir confusión o asociación con el registro previo.

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



Ref. Expediente N° SD2025/0015564

conexión competitiva entre los productos y/o servicios<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

#### El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase (25):** Prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para caballero, señora y niños; prendas de vestir para jugar a tenis; guantes como ropa; ropa\*; ropa con conexión digital incorporada; ropa de deporte; ropa de deporte con conexión digital incorporada; ropa de golf, que no sean guantes; cinturones como prenda de vestir; cinturones como ropa; guantes como prenda de vestir; guantes para ropa; guantes [prendas de vestir]; guantes de cuero; guantes de piel o de cuero; gorras y sombreros para deportes; gorros y gorras para deportes; sombreros y gorras para deportes; calzado de golf; camisas de golf; gorras de golf; tacos para zapatos de golf; zapatos de golf.

#### El signo previamente registrado identifica:

- **Expediente No. SD2020/0041421:**

**Clase (25):** Prendas de vestir para hombres, damas, jóvenes, niños y bebés, pantalones cortos y largos, jeans, conjuntos de vestir para damas, caballeros o niños, ropa interior y exterior, pantaloncillos, trajes de baño [bañadores] para damas, caballeros o niños, camisas, camisetas [de manga corta y larga], prendas de calcetería, calcetines, medias en general, chalecos, chaquetas, ropa de cuero de imitación, fajas [ropa interior], pantis, pantaletas, pijamas, cachuchas, sombreros, gorras, calzado deportivo, informal y formal, sandalias, chanclas.

**Clase (35):** Compra, venta, importación, exportación y comercialización de prendas de vestir, ropa en general, zapatos, sombrerería, fajas, pijamas y disfraces, cosméticos, productos de aseo y de belleza, bolsos, bolsas, billeteras, maletines, artículos en general.

### Relación competitiva entre productos de la clase 25 Internacional

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos, y que dentro de una misma clase pueden ubicarse bienes por criterios de finalidad más que por compartir todos los demás factores de mercado. En el presente asunto no hay duda de la relación entre las coberturas confrontadas, por cuanto se trata del mismo tipo de elementos en relación género (*prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*) –

<sup>4</sup> 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° SD2025/0015564

especie (en el solicitado: ropa y calzado orientados al golf —camisas, gorras, guantes, zapatos de golf, etc.— y demás prendas deportivas; en el antecedente: camisas, camisetas, chaquetas, pantalones, ropa interior y exterior, sombreros, gorras, calzado deportivo, informal y formal, sandalias, chanclas, entre otros), todos ubicados en la clase 25 del nomenclátor internacional. Conforme a los criterios de conexidad competitiva reconocidos por la IP 100 de 2018 —sustituibilidad/razonabilidad, canales de comercialización, público— estos bienes se ofrecen por los mismos canales de comercialización (*retail de moda y deportivo, grandes superficies y comercio electrónico*), se dirigen al mismo público (*consumidor de vestuario y calzado*) y se difunden mediante colecciones por temporada, lanzamientos y descuentos. En tales condiciones, y atendida la semejanza marcaria previamente establecida, resulta razonable que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial, configurándose la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación que impide la coexistencia registral.

### **Relación competitiva entre productos de la clase 25 y servicios de la clase 35 Internacional**

Dada la cobertura adicional del registro antecedente en clase 35 (*compra, venta, importación, exportación y comercialización de prendas, calzado y sombrerería*), esta Dirección observa que, aun tratándose de clases distintas, es frecuente que un mismo empresario identifique tanto los bienes (clase 25) como su comercialización (clase 35) bajo un mismo signo, a través de los mismos canales de comercialización y difusión (*tiendas propias y multimarca, grandes superficies y comercio electrónico*) y dirigido al mismo público. Estos elementos hacen razonable la percepción de unidad de origen, por lo que la clase 35 del antecedente refuerza la relación competitiva ya acreditada para la clase 25.

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 SIERRA GOLF (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por SEDONA ENERGY SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a SEDONA ENERGY SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad

<sup>5</sup> 25: Prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir para caballero, señora y niños; prendas de vestir para jugar a tenis; guantes como ropa; ropa\*; ropa con conexión digital incorporada; ropa de deporte; ropa de deporte con conexión digital incorporada; ropa de golf, que no sean guantes; cinturones como prenda de vestir; cinturones como ropa; guantes como prenda de vestir; guantes para ropa; guantes [prendas de vestir]; guantes de cuero; guantes de piel o de cuero; gorras y sombreros para deportes; gorros y gorras para deportes; sombreros y gorras para deportes; calzado de golf; camisas de golf; gorras de golf; tacos para zapatos de golf; zapatos de golf.

Resolución N° 103081

Ref. Expediente N° SD2025/0015564

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**