

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 594

Ref. Expediente N° SD2025/0067915

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 11 de julio de 2025, Maria Camila Valencia Acevedo, solicitó el registro de la Marca YAKO STORE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en las clases 40 y 42 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

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,

¹ 40: Estampación de diseños sobre tejidos; tratamiento de tejidos; impresión de diseños para terceros; impresión por encargo de prendas de vestir con diseños decorativos; impresión personalizada de ropa con diseños decorativos.

42: Servicios de diseño gráfico de ropa; servicios de diseño de ropa.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0067915

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
Mixta	YACOO	JOSÉ MANUEL DÍAZ HOYOS	SD2017/0098152	11	25, 35	Marca	Registrada	04 agosto 2030

Los signos a comparar son los siguientes:

•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.

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° SD2025/0067915

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro ‘YAKO STORE’, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Sea lo primero precisar que, revisado el signo en estudio, esta Dirección observa que es el elemento nominativo de cada signo es el preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los servicios protegidos con estas marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados YAKO STORE / YACOO son ortográfica y fonéticamente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto, se observa que el elemento predominante del signo solicitado, YAKO, reproduce parcialmente la denominación registrada, YACOO, al replicar la secuencia de consonantes y vocales Y – A – O, en el mismo orden y disposición, sin que la sustitución de la consonante C por K y la supresión de la última vocal O sean derroteros de



Ref. Expediente N° SD2025/0067915

diferenciación, especialmente irrelevantes desde la comunicación oral. Así mismo, se descarta la aptitud diferenciadora del elemento **STORE**, que no es apropiable dada su naturaleza descriptiva.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético al ser pronunciados los elementos similares **YAKO** / **YACOO** generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados, la coincidencia extensión de los elementos (**YA – KO** / **YA – COO**), en la secuencia de consonantes **A - O**, en la sílaba inicial **YA**, y en el sonido emitido por las consonantes **C** y **K** en el contexto que nos ocupa, agravando las advertidas semejanzas ortográficas.

Finalmente, es pertinente recordar que en el mercado la identificación de productos y servicios se realiza, en gran medida, a través del componente nominativo de los signos. En tal virtud, los elementos gráficos incorporados a la marca pretendida no resultan determinantes cuando el elemento que genera la asociación o confusión es precisamente el vocablo predominante.

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:

Clase 40: Estampación de diseños sobre tejidos; tratamiento de tejidos; impresión de diseños para terceros; impresión por encargo de prendas de vestir con diseños decorativos; impresión personalizada de ropa con diseños decorativos.

Clase 42: Servicios de diseño gráfico de ropa; servicios de diseño de ropa.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2017/0098152 Clase 25: Ropa interior y exterior; deportiva y de gimnasia; formal e informal para mujeres, hombres, niños y niñas; zapatos, calzado de playa, tacones, sandalias y calzado en general; gorras, gorros y todo tipo de sombrerería,

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° SD2025/0067915

vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos, medias, calcetín, bodis, pañuelos, fajas, pijamas y disfraces, Guantes [prendas de vestir], Guantes de esquí.

Clase 35: Compra, Venta, Importación, Exportación y Comercialización de: Ropa interior y exterior; deportiva y de gimnasia; formal e informal para mujeres, hombres, niños y niñas; zapatos, calzado de playa, tacones, sandalias y calzado en general; gorras, gorros y todo tipo de sombrerería, vestidos de baño, gorros de baño, mallas de baño, pareos, medias, calcetín, bodis, pañuelos, fajas, pijamas y disfraces, Guantes [prendas de vestir], Guantes de esquí.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 40 respecto a productos y servicios de las clases 25 y 35

De la relación que antecede, esta Dirección advierte la existencia de una relación competitiva razonable entre los servicios pretendidos en la clase 40 Internacional, relacionados con la *estampación, impresión y tratamiento de tejidos* y la cobertura registrada en las clases 25 (prendas de vestir) y 35 (comercialización de prendas de vestir), dada su relación estrecha en el ámbito de la presentación personal de los consumidores.

En efecto, tanto los servicios solicitados como los productos y servicios protegidos, representan fases que pueden implicarse en el proceso de creación, personalización o acabado de prendas de vestir, y se dirigen a un mismo entorno comercial y profesional del sector textil, donde fabricantes, diseñadores y empresas de moda confluyen para producir o transformar los productos que luego se incorporan al mercado. En estos términos, resulta entonces plausible que el mismo empresario encargado de fabricar y comercializar prendas de vestir, incluya en su oferta comercial servicios de transformación o modificación de las prendas como aquellos solicitados en la clase 40 Internacional, configurándose un riesgo real de que el usuario se vea inducido en falsas asociaciones al concluir erróneamente que los productos y servicios provienen de un mismo empresario, riesgo que se agudiza ante las identificadas semejanzas entre los signos.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 42 respecto a productos y servicios de las clases 25 y 35

Continuando con el análisis, se observa que los servicios solicitados de *diseño gráfico de ropa y de diseño de prendas de vestir* de la clase 42 mantienen igualmente una estrecha relación funcional y económica con los productos de la clase 25 asociados a *prendas de vestir* y servicios de la clase 35 relacionados con la *comercialización de prendas de vestir*, ambos distinguidos por la marca antecedente, teniendo en cuenta que hacen parte del proceso de fabricación y posterior comercialización de las prendas.

Pues bien, en el sector de la moda es habitual que las empresas desarrollen internamente el diseño de sus colecciones o que encarguen esta labor a estudios especializados, de modo que el público puede percibir los productos y servicios como parte del proceso productivo de una misma empresa. Esta vinculación directa entre la concepción creativa y el producto final refuerza la idea de que los servicios de diseño de las prendas de vestir, su fabricación y comercialización comparten un origen empresarial, máxime dadas las similitudes entre los conjuntos.

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

Resolución N° 594

Ref. Expediente N° SD2025/0067915

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 YAKO STORE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por Maria Camila Valencia Acevedo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca YAKO STORE (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Maria Camila Valencia Acevedo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a Maria Camila Valencia Acevedo, 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 CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 2 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 40: Estampación de diseños sobre tejidos; tratamiento de tejidos; impresión de diseños para terceros; impresión por encargo de prendas de vestir con diseños decorativos; impresión personalizada de ropa con diseños decorativos.

⁶42: Servicios de diseño gráfico de ropa; servicios de diseño de ropa.

