

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 920

Ref. Expediente N° SD2025/0107005

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 15 de octubre de 2025, KB International Trading Corp., solicitó el registro de la Marca MIAMI ICE BABY (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, 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 irregistrabilidad 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 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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> 30: HELADOS CREMOSOS.

<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.

Ref. Expediente N° SD2025/0107005

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     |
|------------|-----------|---------------------------------------|----------------|------|-------|---------|------------|--------------|
| Nominativa | MIAMI ICE | INTERNATIONAL BRAND DEVELOPMENT, INC. | SD2016/0026916 | 10   | 30    | Marca   | Registrada | 17 jul. 2028 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado | La marca registrada |
|---------------------|---------------------|
| MIAMI ICE BABY      | MIAMI ICE           |

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

•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° SD2025/0107005

*“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.*

El Tribunal Andino de Justicia, en Proceso 0123-IP-2013, señaló que:

*“Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 4. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 5. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 6. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.*

### **Análisis comparativo**

Esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados MIAMI ICE BABY y MIAMI ICE existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto. Lo anterior, toda vez que tanto la marca solicitada como la previamente registrada integran dentro de su conjunto las expresiones “MIAMI” que refiere a *“1. Esta ciudad de los Estados Unidos de América recibe su nombre de los indios miamis, que habitaron en el pasado la zona de su asentamiento actual”*<sup>4</sup> junto a la expresión “ICE” que refiere a helado<sup>5</sup>, por ende, los consumidores al ver dicha similitud pueden pensar que el signo objeto de estudio es una variación de la marca previamente registrada perteneciente al mismo titular, hecho contrario a la realidad.

<sup>4</sup> <https://www.rae.es/dpd/Miami>

<sup>5</sup> <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=ice&op=translate>

Ref. Expediente N° SD2025/0107005

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de estas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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 servicios<sup>6</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 30:** helados cremosos.

El signo previamente registrado identifica:

| Expediente | Producto |
|------------|----------|
|------------|----------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SD2016/0026916</b> | <b>Clase 30:</b> Helado regular o convencional; helados que no contienen azúcar; helados/postres deslactosados; novedades de helados en la naturaleza de sándwiches de helado, conos pre-elaborados para helado, barras de helado, y otros productos de helado no tradicionalmente envasados; gelato; sorbetes; y yogurt congelado. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conexidad entre los productos de la clase 30 internacional (identidad)

Para esta Dirección existe conexidad competitiva por identidad entre los productos de la clase 30 internacional, tomando en cuenta que versan sobre el mismo tipo de bienes relacionados con helados, lo que conlleva a que sean equivalentes entre sí, pues están dirigidas a satisfacer las necesidades de los consumidores.

Sumado a lo anterior, es de público conocimiento que los productos antes mencionados se ponen al alcance del consumidor mediante los mismos canales publicitarios y de comercialización, persiguiendo idéntica finalidad, hechos que generan mayor riesgo de conexidad, causando en el consumidor una falsa expectativa, pues es posible que este asuma de manera equívoca que cuentan con un único origen empresarial.

<sup>6</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° SD2025/0107005

**Conexidad entre los productos de la clase 30 internacional (Principio de Razonabilidad)**

Existe conexión competitiva entre los productos en mención tomando en cuenta que comparten un común denominador consiste en el hecho de que pertenecen a bienes de consumo pertenecientes a la canasta familiar, los cuales comparten los mismo lugares de aprovisionamiento, normalmente se ponen al alcance de los consumidores en las mismas secciones o en estantes contiguos, de allí a que haya conexidad competitiva por principio de razonabilidad<sup>7</sup>, pues es razonable interpretar que estos tienen un mismo origen empresarial, lo que es contrario a la realidad conforme se analiza en el presente caso.

Por lo tanto, la decisión de la administración debe ir de la mano con los intereses de los consumidores y distintos actores en el mercado, pues se debe evitar que el consumidor asocie un mismo origen empresarial a productos con orígenes empresariales diferentes, a su vez, frente a los empresarios existe el deber de impedir que un tercero saque provecho sobre la base de la actividad comercial ajena.

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 MIAMI ICE BABY (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>8</sup>, solicitada por KB International Trading Corp., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a KB International Trading Corp., 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 enero de 2026

<sup>7</sup> COMUNIDAD ANDINA - CAN. TRIBUNAL DE JUSTICIA ANDINA. 100IP. Interpretación Prejudicial. Principio de Razonabilidad: Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, cuando el consumidor, tomando en cuenta la realidad del mercado "(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada. Signos Involucrados LA MINA STEAK & LOBSTER (mixto) / CAFÉ LA MINA (mixto). Magistrada Ponente: Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Quito, Ecuador, 14 de junio de 2018.

<sup>8</sup> 30: HELADOS CREMOSOS.

Ref. Expediente N° SD2025/0107005



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**