

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 998

Ref. Expediente N° SD2025/0032746

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 9 de abril de 2025, HILOS Y MARCAS, S.A. DE C.V., solicitó el registro de la marca **ABUELITA** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, 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 tercero²,

¹ **23:** Hilos e hilados para uso textil.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0032746

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	Retazos de la abuela	ALEXANDRA AVENDAÑO CASTAÑO	SD2022/0045700	11	24	Marca	Registrada	30 ene. 2033

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
ABUELITA	

•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° SD2025/0032746

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

Esta Dirección encuentra que los signos analizados **‘ABUELITA’** (Nominativa) y **‘RETAZOS DE LA ABUELA’** (Mixta), son similarmente confundibles en su conjunto, al realizar el análisis comparativo de acuerdo con establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la jurisprudencia previamente citada.

En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce de forma cercana la expresión relevante del signo antecedente, concretamente **‘ABUELA/ABUELITA’**, compartiendo la misma disposición y estructura gramatical, sin que la terminación diminutiva ‘-ita’ en el signo solicitado represente un factor diferenciador sustancial, dado que reproduce la misma idea conceptual. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado de manera reiterada que los signos conformados por expresiones genéricas o descriptivas, aun cuando se acompañen de sufijos, prefijos, aumentativos, diminutivos o adjetivos calificativos, no adquieren por ese solo hecho una distinción representativa⁴.

Por esta línea, respecto de la similitud conceptual, esta Dirección considera que los signos confrontados coinciden en evocar la figura familiar de la ‘abuela’; evocando una misma idea central vinculada a la figura de la abuela y a las connotaciones de tradición, afecto y familia, por lo que es razonable concluir que el consumidor medio podría percibirlos como relacionados, por proceder de un mismo origen 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

⁴ Interpretación Prejudicial 10-IP-2013, 29-IP-2018

Ref. Expediente N° SD2025/0032746

conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

23: Hilos e hilados para uso textil.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

Productos

SD2022/0045700

(24): Colchas; colchas con faldones; juegos de sábanas de cama; sábanas ajustables; sábanas ajustables para camas de animales de compañía; sábanas ajustables para esteras para dormir; sábanas bajas; sábanas bajas para camas de animales de compañía; sábanas bajas para camas de mascotas; sábanas bajas para colchonetas para dormir; sábanas bajas para esteras para dormir; sábanas con faldones; sábanas de cuna; sábanas de papel; sábanas de plástico; sábanas de saco de dormir; sábanas de textil; sábanas para niños; sábanas para sacos de dormir; sábanas*; sábanas ajustables para camas de mascotas; sábanas ajustables para colchonetas para dormir; sábanas ajustables para cunas; colchas rellenas de materiales de almohadillado; colchas rellenas de materiales de almohadillado sintéticos; juegos de telas tejidas para confeccionar colchas; kakebuton [colchas para futones]; colchas de materias textiles; colchas de papel para camas; colchas de plumas; colchas de tejido de rizo; colchas para futones; colchas rellenas de hierbas aromáticas; colchas rellenas de materiales de acolchado; colchas rellenas de materiales de acolchado sintéticos; sobrecamas; tejidos para cojines; telas tejidas para cojines; edredones; edredones [cobertores de plumas]; edredones con relleno de seda; edredones de plumas; edredones nórdicos de estilo coreano; edredones rellenos de hierbas aromáticas; edredones rellenos de materiales de acolchado sintéticos; edredones rellenos de materiales de acolchado; edredones rellenos de materiales de almohadillado; edredones rellenos de materiales de

⁵ 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° SD2025/0032746

almohadillado sintéticos; edredones rellenos de plumas; fundas de edredones; alzapaños de materias textiles para cortinas; antepuertas [cortinas]; colgaduras [cortinas gruesas]; cortinas; cortinas de ducha; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; cortinas de interior y de exterior; cortinas de materias plásticas; cortinas de materias textiles; cortinas de materias textiles o de materias plásticas; cortinas de materias textiles o plásticas; cortinas de puerta; cortinas de vinilo; cortinas para ducha; cortinas para ventanas; guirnalda [cortinas]; guirnalda en cuanto cortinas; pañería [cortinas de telón grueso]; pañería [cortinas]; pañería en cuanto cortinas de telón grueso; tela para cortinas; volantes [cortinas textiles]; cubrecamas; cubrecamas acolchados; cubrecamas de materias textiles; fundas para tapas de inodoro; fundas textiles de diseño estándar para muebles; fundas textiles para tapas de inodoro; fundas de tela no ajustables para muebles; fundas de tela o de imitaciones de tela especialmente diseñadas para tapas de inodoro; fundas de vivac para sacos de dormir; fundas decorativas para almohadones de cama; fundas o de imitaciones de tela especialmente diseñadas para tapas de inodoro; fundas para cobertores; fundas para colchonetas para dormir; fundas para esteras para dormir; fundas para muebles; fundas para pufs; fundas de colchón en microfibras antiácaros; fundas de colchón impermeables; fundas de colchón impermeables y absorbentes; fundas de edredón; fundas de futones y de edredón; fundas de materias textiles para camillas de masajes; fundas de materias textiles para mesas de masajes; fundas de papel para almohadas; fundas de almohada; fundas de almohada para niños; fundas de almohadón; fundas de cojín; fundas de colchón; fundas de colchón de microfibras hipoalergénicas; fundas de colchón en microfibras antibacterianas; toallas de almohada; toallas con capucha; toallas con capucha para bebés; toallas con capucha para niños; toallas de algodón; toallas de algodón para la cara; toallas de algodón para las manos; toallas de baño; toallas de baño de materias textiles; toallas de baño grandes; toallas de entrenamiento de materiales textiles; toallas de felpa; toallas de mano en materias textiles; toallas de materias textiles; toallas de materias textiles para barberías; toallas de materias textiles para ejercicio físico; toallas de materias textiles para peluquerías; toallas de materias textiles para secar el cabello; toallas de materias textiles para secar el pelo; toallas de microfibra; toallas de microfibra absorbente la humedad; toallas de microfibra absorbente la humedad para uso en el baño; toallas de playa; toallas de tejido gofre; toallas de tejidos textiles para las manos; toallas grandes de baño; toallas japonesas de algodón; toallas para golf; toallas para la cara de felpa; toallas para niños; toallas para peluquerías y barberías; toallas que no sean de papel; toallas textiles con logos de clubes de fútbol americano; toallas textiles para las manos; toallas turbante para secar el cabello; toallas turcas; cobertores; cobertores acolchados; cobertores de cama; cobertores de felpa; nórdicos [cobertores de plumas]; productos textiles en piezas para la fabricación de cobertores

Ref. Expediente N° SD2025/0032746

de cama; ropa de cama y ropa de mesa; ropa de mesa y de cama; ropa para camas de niños; telas para confeccionar ropa de cama; volantes de cama; artículos de cama desechables de materias textiles; artículos de cama desechables de papel; coberturas de cama; cobijas de cama; doseles textiles para camas; faldones de cama; faldones de cama de tela; mantas acolchadas [ropa de cama]; mantas de cama; mantas de cama de algodón; mantas de fibras hechas a mano para la cama; mantas de lana para la cama; mantas de seda para camas; nanas [ropa de cama]; productos textiles para camas; protectores de colchones [ropa de cama]; protectores de cuna [ropa de cama]; ropa de cama; ropa de cama de materias textiles no tejidas; ropa de cama de papel; ropa de cama para cunas; ropa de cama y de mesa; ropa de cama y mantelería; tela de colchón [cutí]; cutí [tela de colchón].

Conexión competitiva entre los productos de la clase 23 con los productos de la clase 24 internacional (Criterio de Razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva entre los mismos puesto que, aunque se trata de productos que en principio no guardan relación, conforme a las prácticas comerciales del mercado actual.

Respecto de los signos confrontados, los productos comprendidos en la clase 23, que corresponden principalmente a *fibras textiles*, mantienen una vinculación directa con los de la clase 24, *relativos a tejidos y productos textiles acabados*. En el mercado textil es habitual que las empresas que fabrican o comercializan fibras también se dediquen a la producción y distribución de tejidos y textiles terminados, en tanto estos constituyen etapas sucesivas y complementarias dentro de la cadena productiva.

Asimismo, dichos productos suelen compartirse en los mismos canales de comercialización, como distribuidores de insumos textiles, almacenes especializados y plataformas de comercio electrónico, y están dirigidos a un público común compuesto por consumidores industriales, confeccionistas y usuarios finales interesados en artículos textiles. Es así como puede establecerse la configuración de un riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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.

Resolución N° 998

Ref. Expediente N° SD2025/0032746

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca **ABUELITA** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por HILOS Y MARCAS, S.A. DE C.V., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HILOS Y MARCAS, S.A. DE C.V., 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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 23: Hilos e hilados para uso textil.