

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4139

Ref. Expediente N° SD2025/0009105

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 5 de febrero de 2025, SOLPU SAS, solicitó el registro de la marca **ITZÁ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058, 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 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

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° SD2025/0009105

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	ITZIA BASICS	Manuela Giraldo Quiroz	SD2017/0022888	11	25	Marca	Registrada	13 jun. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
	

•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° SD2025/0009105

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 encuentra que los signos analizados **ITZÁ / ITZIA** son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

En efecto, ambos signos comparten la misma secuencia inicial “ITZ”, elemento que resulta particularmente relevante al ubicarse en la raíz de los signos, generando un mayor impacto en la percepción del consumidor. La diferencia entre “ITZÁ” e “ITZIA” se limita a la omisión de la vocal “i” y la expresión genérica ‘basics’ en el signo solicitante, variación mínima que no altera de manera sustancial la impresión visual ni auditiva general.

Fonéticamente, ambos signos se pronuncian de forma muy cercana, con una sonoridad similar, lo que incrementa la probabilidad de confusión en escenarios de consumo real, especialmente si se tiene en cuenta que son las palabras el medio por el cual el consumidor refiere el signo o los productos que este identifica.

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

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.

Resolución N° 4139

Ref. Expediente N° SD2025/0009105

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente

Productos

SD2017/0022888

(25): Abrigos, ajustadores [ropa interior], alpargatas, antifaces para dormir, bandanas [pañuelos para el cuello], bandas, bandas para la cabeza [prendas de vestir], gorros de baño, pantuflas de baño, sandalias de baño, trajes de baño [bañadores], zapatillas de baño, batines, birretes, boas [bufandas], bodis [ropa interior], boinas, bolsillos de prendas de vestir, bombachas, botas, cañas de botas, botas con cordones, botines, bragas, bufandas, prendas de calcetería, calcetines, ligas para calcetines, calentadores de piernas, calzado, antideslizantes para calzado, contrafuertes para calzado, calzado de playa, herrajes metálicos para calzado, punteras de calzado, viras de calzado, calzas [leggings], calzoncillos, calzones de baño, canesúes de camisa, pecheras de camisa, camisas, camisas de manga corta, camisetas de deporte, camisetas [de manga corta], camisolas, canesúes de camisa, cañas de botas, capuchas, chalecos, chales, chanclos, chaquetas, chaquetones, chubasqueros, cinturones monedero [prendas de vestir], combinaciones [ropa interior], ropa de confección, conjuntos de vestir, corbatas, corpiños [ropa interior], corseletes, corsés [ropa interior], cubrecorsés, cuellos, protectores para cuellos de prendas de vestir, cuellos postizos, ropa de cuero de imitación, ropa de cuero, delantales [prendas de vestir], escaarpines, faldas short, forros confeccionados [partes de prendas de vestir], fulares, gabardinas [prendas de vestir], galochas, gorras, gorros, gorros de baño, gorros de ducha, guantes [prendas de vestir], guardapolvos [batas], herrajes metálicos para calzado, impermeables, jerseys [prendas de vestir], leggings [pantalones], lencería, mallas [bañadores], mallas [leggings], manguitos [prendas de vestir], mantillas, medias, refuerzos de talón para medias, prendas de mediería, mitones, mitras [ropa litúrgica], cinturones monedero [prendas de vestir], orejeras [prendas de vestir], pantaletas, pantalones largos, pantis, pantuflas, pañuelos de bolsillo [prendas de vestir], pañuelos de cuello, pareos, parkas, patucos, pecheras de camisa, pichis, pijamas, calzado de playa, ropa de playa, polainas, ponchos, prendas de punto, prendas de vestir, bolsillos de prendas de vestir, prendas de vestir impermeables, protectores para cuellos de prendas de vestir, punteras de calzado, puños [prendas de vestir], refuerzos de talón para medias, ropa de cuero, ropa de cuero de imitación, ropa de gimnasia, ropa exterior, ropa interior, salidas de baño, sandalias, sarongs [pareos], shorts de baño, slips, artículos de sombrerería, sombreros, armaduras de sombreros, sombreros de copa, soquetes [calcetines], sostenes, suelas [calzado], suéteres, sujetadores [ropa interior], tacones, tapados, tiradores [prendas de vestir], tirantes, tocados [artículos de sombrerería], tocas [prendas de



Ref. Expediente N° SD2025/0009105

vestir], togas, trajes, trajes de baño [bañadores], vestidos, vestimenta, vestuario, viras de calzado, viseras [artículos de sombrerería], zapatillas de interior, zapatos, zuecos [calzado].

Conexión competitiva entre los productos de la clase 25 internacional de las marcas confrontadas (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*, por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad. Con ello, se acredita lo dispuesto por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(...) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”⁵.

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

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 **ITZÁ** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por SOLPU SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004

⁶ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Resolución N° 4139

Ref. Expediente N° SD2025/0009105

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a SOLPU SAS, 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 22 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS