

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4160

Ref. Expediente N° SD2025/0051098

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 28 de mayo de 2025, ELIANA ALEJANDRA PEREZ HOYOS, solicitó el registro de la Marca MAR VERDE BEACH LIFE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1086, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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. Trajes de baño, bikinis, ropa deportiva y de playa. Pareos, gorras, sombreros y sandalias.

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° SD2025/0051098

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	mikú BEACHLIFE	KHO & COMPANY SAS	SD2024/0010595	12	25	Marca	Registrada	05 sept. 2035
Mixta	Mar Verde Swimwear	MARIETTA LEON LOPEZ	SD2020/0080426	11	25	Marca	Registrada	01 jun. 2031
Mixta	Verde Mar Boutique	María Paulina Vásquez Patiño	SD2019/0040124	11	25	Marca	Registrada	30 nov. 2029

- 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 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° SD2025/0051098

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
 MAR VERDE BEACH LIFE (mixta)	 mikú BEACHLIFE (mixta)  Mar Verde Swimwear (mixta)  Verde Mar Boutique (mixta)



Ref. Expediente N° SD2025/0051098

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

En el presente caso la denominación de los signos ostenta un carácter preponderante en los conjuntos marcarios, lo anterior teniendo en cuenta la importancia de las palabras al momento en que los consumidores designan los productos o servicios de su preferencia en el comercio y considerando el tamaño, la posición y la jerarquía que ocupan en las marcas cotejadas.

Ahora bien, expresiones como “swimwear” (trajes de baño) y “boutique” deben ser excluidas del cotejo en razón a su carácter genérico y descriptivo, ya que la primera hace alusión al tipo de productos que el signo identifica y la segunda al tipo de establecimiento que los comercializa.

“Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo”⁴.

“El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca”⁵.

Así las cosas, se observa que el signo solicitado “MAR VERDE BEACH LIFE” presenta similitudes ortográficas respecto de la marca registrada MAR VERDE SWIMWARE toda vez que éste contiene la secuencia de letras M-A-R-V-E-R-D-E en la misma disposición ortográfica (Sustantivo-Adjetivo) y frente a la marca previa VERDE MAR BOUTIQUE, las mismas expresiones (Adjetivo –Sustantivo), sin que la adición de las expresiones BEACH LIFE sean cambios suficientes que logren diferenciar los signos confrontados.

Adicionalmente, se evidencia que los signos en cotejo son fonéticamente confundibles, toda vez que al ser pronunciados generan un impacto sonoro semejante en razón a la disposición de los fonemas utilizados. En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada cuando en realidad no es así.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No.138-IP-2013.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° Proceso 536-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0051098

De igual forma, los signos son altamente similares en el campo ideológico, al evocar la misma idea o concepto, teniendo en cuenta que los signos están compuestos por las expresiones MAR / VERDE. En primer lugar, la palabra MAR se define como *“Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre”*⁶ y VERDE *“dicho de un color: Semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda, y que ocupa el cuarto lugar en el espectro luminoso”*⁷.

Con relación a la marca mikú BEACHLIFE (mixta) se observa que los signos comparten la expresión “BEACH LIFE” (vida de playa) la cual se encuentra ubicada en la misma posición del conjunto marcario, generando así evidentes similitudes orden ortográfico, fonético y conceptual que puede llevar a los consumidores a creer erradamente que los productos identificados por los signos bajo estudio provienen de un mismo empresario.

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 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 productos⁸.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Trajes de baño, bikinis, ropa deportiva y de playa. Pareos, gorras, sombreros y sandalias.

Los signos previamente registrados identifican:

⁶ <https://dle.rae.es/mar>

⁷ <https://dle.rae.es/verde>

⁸ 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° SD2025/0051098

Expedientes	Productos
-------------	-----------

SD2024/0010595 (25): Vestidos de baño; trajes*; trajes de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño de una pieza; trajes de baño para caballero; trajes de baño para niños; trajes de baño para señora; salidas de baño; salidas de baño con capucha; shorts de baño; trajes de baño con almohadilla absorbente incorporada; calzado de playa; ropa de playa; sandalias de playa; sandalias y zapatos de playa; sombreros de playa; tangas (ropa de playa); vestidos de playa; zapatos de playa y sandalias.

SD2020/0080426 (25): Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

SD2019/0040124 (25): Vestidos playeros; trajes de baño [bañadores]; calzado de playa; camisas deportivas; ropa de deporte; ropa de playa.

En el presente caso se observa que tanto el signo solicitado para registro como los signos antecedentes identifican y pretenden distinguir trajes de baño y prendas de vestir en la clase 25. Cuando se trata de productos o servicios idénticos, la conexidad competitiva no solo es una presunción lógica, sino un hecho jurídico evidente, ya que ambos compiten por satisfacer la misma necesidad específica en un mismo segmento del mercado. En este orden, los productos cotejados comparten la misma naturaleza, finalidad y están orientados al mismo consumidor.

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 MAR VERDE BEACH LIFE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por ELIANA ALEJANDRA PEREZ HOYOS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ELIANA ALEJANDRA PEREZ HOYOS, 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.

⁹ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Trajes de baño, bikinis, ropa deportiva y de playa. Pareos, gorras, sombreros y sandalias.

Resolución N° 4160

Ref. Expediente N° SD2025/0051098

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