

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4346

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

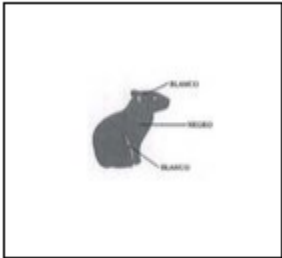
Que por escrito presentado el día 9 de junio de 2025, **JUAN ANDRES BASTO AROCA, y CRISTHIAN SMITH WALTEROS VILLADA**, solicitaron el registro de la Marca **CAPI&BARA IN THE STREETS OF THE WORLD** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, **LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.)** el día 20 de octubre de 2025 presento oposición contra la clase 25 de productos con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

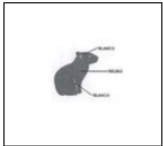
(...) III. INTERES LEGÍTIMO

Mi mandante, la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A, LEC S.A., tiene interés legítimo para formular la presente oposición, por cuanto es TITULAR de la marca FIGURATIVA (FIGURA DE UN CHIGUIRO), de conformidad con el siguiente logotipo:



Similitud de signos

A continuación, la comparación de los signos:

Marca solicitada	Marca registrada
CAPI&BARA IN THE STREETS OF THE WORLD 	

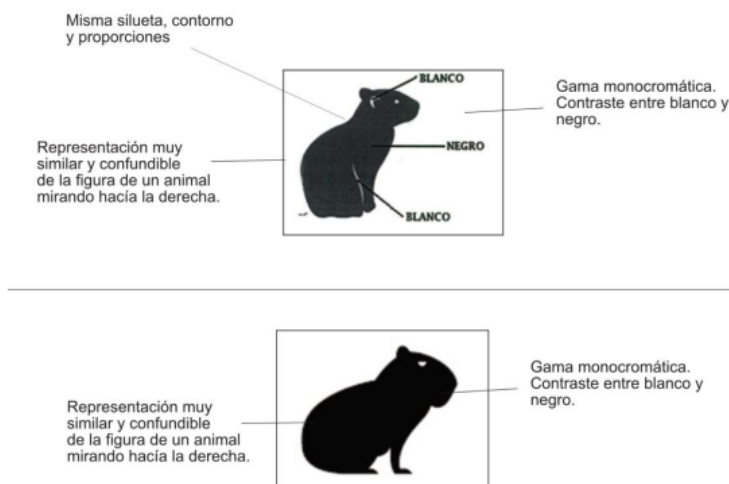
De la comparación anterior, podemos determinar que entre los signos existe: •

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



Ref. Expediente N° SD2025/0053122

Confusión gráfica • Confusión conceptual: Confusión gráfica: La marca solicitada para registro copia la FIGURA DE UN CHIGUIRO, previamente registrada por LEC S.A., veamos:



Confusión conceptual Encontramos que, además de las similitudes de diseño resaltadas en la comparación anterior, las marcas coinciden conceptualmente en su parte gráfica.

(...)

Similitud de productos

La marca solicitada identifica TODOS los productos de la clase 25. Por lo tanto, se presenta identidad frente a los productos identificados con las marcas en conflicto. En ese orden, se cumple el segundo requisito de irregistrabilidad señalado por la norma. En virtud de los argumentos expuestos, ruego a su Despacho negar el registro del signo CAPI & BARA (FIGURA DE UN CHIGUIRO)

Que dentro del término concedido para tal efecto, **JUAN ANDRES BASTO AROCA, CRISTHIAN SMITH WALTEROS VILLADA**, dieron respuesta a la oposición argumentando:

1. “ (...) *Diferencias gráficas relevantes La marca solicitada es un signo mixto compuesto por:*

- *El elemento denominativo "CAPI&BARA IN THE STREETS OF THE WORLD", el cual tiene un carácter distintivo preponderante.*
- *Un diseño gráfico propio, con un estilo ilustrativo, urbano y creativo, claramente diferenciado del signo figurativo invocado por la opositora.*

Por su parte, la marca de LEC S.A. corresponde a una marca puramente figurativa que representa un chigüiro bajo una concepción gráfica distinta, sin acompañamiento denominativo relevante.

El Tribunal Andino ha sido claro en indicar que la coincidencia en elementos genéricos o comunes no es suficiente para generar confundibilidad: "Cuando los signos comparten elementos de uso común o de carácter genérico, el análisis debe centrarse en los elementos diferenciadores que permiten al consumidor identificar el origen empresarial del producto o servicio" (Proceso 84- IP-2015). En el presente caso, la representación gráfica del animal, el estilo del trazo, la postura, la composición visual y el contexto gráfico son sustancialmente

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

distintos, generando impresiones visuales claramente diferenciables.

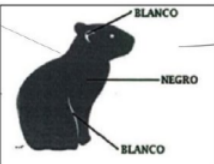
2. *Diferencias conceptuales* Desde el punto de vista conceptual, la marca solicitada no se limita a la evocación del animal, sino que transmite una idea amplia y específica asociada a un concepto narrativo y creativo: “CAPI&BARA IN THE STREETS OF THE WORLD”, que remite a un estilo de vida urbano, contemporáneo y con proyección internacional. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado: “La comparación conceptual debe atender a la idea o significado que el signo evoca en la mente del consumidor, siendo relevante establecer si dicha evocación conduce o no a un origen empresarial común” (Proceso 28-IP-2005). La marca opositora, en contraste, se limita a la representación aislada de un chigüiro, sin un desarrollo semántico o conceptual adicional. En consecuencia, no existe identidad ni similitud conceptual relevante.

3. *Predominio del elemento denominativo en signos mixtos* Tratándose de signos mixtos, la jurisprudencia andina ha reiterado que, por regla general, el elemento denominativo suele tener mayor fuerza distintiva, en tanto es el que el consumidor utiliza para solicitar, identificar y recordar la marca en el mercado.

(...)

Ahora bien, el análisis de las marcas en cuestión que realiza el opositor, no lo hace cumpliendo los parámetros establecidos por la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre otros, como el estudiar los signos en conjunto ya que está desconociendo la escritura/lectura de la expresión completa, así como los elementos gráficos inmersos en el diseño que acompaña el signo solicitado ante su entidad y tal como se comercializará frente al público consumidor.

Diferencias a nivel gráfico

	SIGNO SOLICITADO	SIGNO REGISTRADO
IMPRESIÓN GENERAL		

Al realizar un análisis a simple vista, las marcas en cuestión no tienen ninguna similitud visual, la marca solicitada contiene un diseño característico especial en la fuente compuesto de un tipo de letra particular, ya que la marca registrada no cuenta con letra o expresión nominativa, incluso es muy fácil contrastar que la tipografía marca la diferencia en posición y en estilo de fuente que en conjunto le brinda suficiente distintividad permitiendo desvirtuar el riesgo de confusión con cualquier otro signo, haciéndola recordable con más facilidad.

Conexión competitiva. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los servicios de que se trate, es decir que este podría adquirir uno u otro sin problema alguno.

IV. IMPROCEDENCIA DE LA CAUSAL DEL ARTÍCULO 136 LITERAL

No se cumplen de manera concurrente los presupuestos exigidos por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que:

- No existe identidad ni semejanza relevante entre los signos



Ref. Expediente N° SD2025/0053122

- *No se configura un riesgo real de confusión ni de asociación.*
- *El elemento figurativo invocado por la opositora no puede considerarse exclusivo ni dominante en el mercado*

(...)”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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, 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.

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.

•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.

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

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

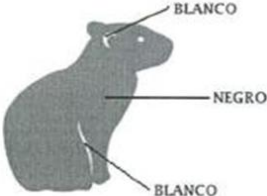
La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Figurativa		LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.)	14079048	10	35	Marca	13/05/2035
Figurativa		LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.)	14079046	10	25	Marca	13/05/2035

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	Vigencia
Mixta	CAPIBARI	Lili Brands Inc	SD2025/0048048	12	25, 28	Marca	26/11/2035

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	

- 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 (dentrífico) 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° SD2025/0053122

Antecedentes	
	

Reglas jurisprudenciales

Comparación entre marcas mixtas

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que estas se componen de un elemento denominativo y otro gráfico. Por lo tanto, deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso”⁴.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, por cuanto la práctica comercial demuestra que un consumidor solicita un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos. Sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del

⁴ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016.



Ref. Expediente N° SD2025/0053122

componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"⁵

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁶ para el cotejo entre estos:

Prevalencia del elemento nominativo

"a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta 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.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

***f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos"*⁷.**

Prevalencia del elemento gráfico

"(...)

- Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.***

- Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:***

***a) El trazado:* son los trazos del dibujo que forman el signo**

***b) el concepto:* es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa**

***c) Los colores:* si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá**

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256.

⁶ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”⁸.

Comparación entre marcas mixtas y figurativas

En el presente caso, nos encontramos frente a marcas mixtas y figurativas, en cuya comparación debemos tener en cuenta las siguientes pautas:

“El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas”⁹.

Lo anterior, nos lleva a considerar, además, los siguientes criterios:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

(...) En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores.

(...) El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la

⁸ “Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP- 2015 del 27 de octubre de 2015”.

⁹ TJCA, Proceso N° 230-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos”¹⁰.

Análisis comparativo con la marca opositora

El signo solicitado es una marca de naturaleza mixta, compuesta por el elemento denominativo “CAPI&BARA IN THE STREETS OF THE WORLD”, acompañado de un elemento gráfico consistente en la silueta de una capibara en color negro. En este conjunto, el elemento denominativo presenta un carácter claramente predominante, en tanto permite la identificación, pronunciación y memorización del signo por parte del consumidor.

Por su parte, los signos opositores son de carácter estrictamente figurativo, consistentes en la representación gráfica de una capibara o chigüiro en tonos blanco y negro.

En el presente caso, nos encontramos ante la comparación entre una marca mixta y una marca figurativa, supuesto en el cual el análisis debe realizarse atendiendo de forma conjunta a los aspectos gráficos, denominativos e ideológicos de los signos, conforme a los criterios desarrollados por la normativa y la jurisprudencia de la Comunidad Andina.

Aplicando estos criterios al caso concreto, debe señalarse que conceptualmente ambos signos resultan similares, en la medida en que evocan la misma figura animal “capibara”, lo que conduce al consumidor a una idéntica asociación ideológica. Esta coincidencia conceptual adquiere especial relevancia tratándose de marcas figurativas y mixtas, donde el mensaje o la idea transmitida por el signo constituye un elemento esencial en la percepción del público.

Desde el punto de vista visual, si bien existen diferencias en el estilo gráfico y en la composición general de los signos, debe destacarse que el signo solicitado reproduce el único elemento verdaderamente distintivo del signo opositor, esto es, la representación gráfica del capibara. A ello se suma que el elemento denominativo del signo solicitado (“CAPI&BARA”) constituye, en sí mismo, la representación gráfica y fonética del mismo elemento figurativo protegido por la marca registrada, reforzando la conexión directa entre ambos signos. En consecuencia, más allá de las variaciones formales en los trazos o en el grado de estilización, el elemento central que cumple la función distintiva en el signo anterior es retomado tanto a nivel gráfico como denominativo en el signo solicitado.

En este contexto, y atendiendo a la impresión de conjunto, la coincidencia conceptual unida a la reproducción del elemento figurativo distintivo del signo opositor permite sostener que existe un grado relevante de similitud, susceptible de generar un riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación en el público consumidor, conforme a los parámetros establecidos por la Decisión 486 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

¹⁰ TJCA, Proceso 230-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

El signo confrontado identifica:

Expedientes

Producto y servicios

14079048

(35): el signo se usa para distinguir los siguientes servicios: venta y distribución por cuenta de terceros, importación y exportación, producción y comercialización por cuenta de terceros, el agrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta; venta, distribución, exportación, importación, producción y comercialización de productos de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, correas de cuero, bolsos, carteras, carteras de bolsillo, morrales, maletas, maletines, mochilas, monederos, vestidos, calzados, sombrerería, servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

14079046

(25): vestidos, calzados, sombrerería, abrigos, antideslizantes para el calzado, armaduras de sombreros, vestimenta para automovilistas, bandas para la cabeza, calzones de baño, gorros de baño, trajes de baño, batas, birretes, blusas, boas para llevar al rededor del cuello, body, boinas, bolsillos de vestidos, bragas, bufandas, calcetines, ligas para calcetines, herrajes de calzado, calzado, calzoncillos, camisas, camisolas, canesúes de camisas, capuchas para vestir, casullas, chalecos, chales, chaquetas, chaquetones, vestimenta para ciclistas, cinturones, cofias, combinaciones para vestir, ropa interior, vestidos confeccionados, conjuntos de ski acuático, corbatas, corseletes, corsés, cubre corsé, cuellos, cuellos postizos, vestidos de cuero, vestidos de imitaciones de cuero, forros confeccionados, abrigos para vestir, gabardinas para vestir, gorros, gorras, guantes jerseys para vestir, puli-overs swaters, manguitos para vestir, medias, pantalones, pieles para vestir, prendas de punto, puños para vestir, ropa, birretes cardenalicios, sombreros, sombreros de copa, camisetas, tocas para vestir, tocados, trajes, trajes de disfraces”.

En relación a la clase 25 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25° Internacional y los que distingue la marca opositora en la clase 25° Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

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.

Relación de conexidad entre productos de la clase 25 y servicios de la clase 35 del signo opositor

Razonabilidad. Vista la cobertura de los signos enfrentados, teniendo en cuenta la amplitud de los servicios en clase 35° que identifica el signo opositor, relacionados con *“importación, producción y comercialización de productos de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, correas de cuero, bolsos, carteras, carteras de bolsillo, morrales, maletas, maletines, mochilas, monederos, vestidos, calzados, sombrerería”* logra vislumbrarse que dichos servicios podrían prestarse alrededor de los productos que pretende identificar el solicitante, referidos a: “prendas de vestir, calzado.” de la clase 25° Internacional.

Frente a lo anterior, es posible que los productos que pretende identificar el solicitante, identificados por la marca **CAPI&BARA IN THE STREETS OF THE WORLD** (Mixta) requieran ser comercializados por terceros diferentes a sus productores, léase los servicios prestados por el signo opositor por lo cual podría haber una relación de uso conjunto entre productos y servicios.

Además de lo anterior, el consumidor podría considerar que se trata del mismo empresario, encargado no solo de la producción, sino también de la comercialización del producto en cuestión, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

En escenario, existe la posibilidad que el consumidor vincule los productos de la marca solicitada, con los servicios de la marca opositora (comercialización de productos), donde es claro que en este caso, y dadas las similitudes de los signos, los consumidores pueden llegar a creer que se cuenta con un único origen empresarial.

Así, es común que un empresario dedicado a elaborar productos de las clases estudiadas asuma directamente o a través de terceros las actividades de comercialización necesarias para su puesta a disposición al público, con el fin de hacerse cargo de todas las actividades del mercado, desde la elaboración hasta su oferta. Siendo así, no hay dudas de la relación de conexidad existente por razonabilidad entre los productos y servicios de las marcas cotejadas, donde podría generarse error si se concede la marca solicitada.

Por lo tanto, se puede inferir que los servicios que ampara el signo opositor se constituirían en el canal de comercialización de los productos de la marca solicitada. Entonces, un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo, sino que inferirá razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial, desdibujándose así la esencia del derecho de propiedad industrial, el cual, entre otros fines, persigue el buen funcionamiento del mercado en general, evitando que se genere riesgo de confusión.

Es por ello que, se evidencia que dada la cobertura de los signos enfrentados, es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario, determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

prácticas habituales del mercado, máxime cuando se trata de configuraciones marcarias semejantes.

Análisis de confundibilidad con la marca antecedente

Desde el punto de vista denominativo, ambas marcas comparten un elemento fonético y conceptual claramente dominante: la referencia al término “capi/capibara”. En el caso de “CAPI & BARA”, la denominación se construye a partir de la fragmentación del vocablo “capibara”, separado mediante el uso del signo “&”, lo que no impide que el consumidor medio lo perciba mentalmente como una alusión directa al mismo animal. Por su parte, “CAPIBARI” constituye una variación mínima del término “capibara”, con una alteración final que no modifica sustancialmente su pronunciación ni su evocación conceptual. En consecuencia, existen claras semejanzas fonéticas y conceptual, susceptible de generar asociación o confusión indirecta.

En cuanto al aspecto gráfico, ambas marcas incorporan la representación visual de una capibara. Si bien el estilo difiere, una silueta sobria y monocromática en “CAPI & BARA” frente a una ilustración caricaturizada y amigable en “CAPIBARI”, el elemento figurativo principal coincide plenamente en su referente animal. Desde la óptica del consumidor medio, que no realiza un análisis detallado sino una apreciación global, esta coincidencia refuerza la posibilidad de asociación entre los signos, especialmente si se aplican a productos o servicios relacionados o pertenecientes a un mismo sector comercial.

Respecto de la impresión de conjunto, ambas marcas transmiten una identidad basada en la figura de la capibara como eje central del signo distintivo. La diferencia tipográfica o estilística no resulta suficiente, por sí sola, para neutralizar la similitud global cuando el elemento conceptual predominante es coincidente y claramente reconocible. La percepción conjunta puede inducir al público a considerar que se trata de marcas vinculadas, líneas de producto de un mismo origen empresarial o incluso variaciones gráficas de una misma marca.

Finalmente, desde el punto de vista del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta que este no se limita a la confusión directa (creer que se trata de la misma marca), sino que incluye la confusión indirecta o por asociación, es decir, la creencia de que los signos provienen de una misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. En este caso, la coincidencia conceptual, la proximidad fonética y la reiteración del mismo elemento figurativo incrementan de manera relevante dicho riesgo.

En conclusión, atendiendo a los criterios de comparación, se concluye que existe confundibilidad entre las marcas “CAPI & BARA” y “CAPIBARI”, desde una perspectiva denominativa, conceptual y figurativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

El signo confrontado identifica:

Expedientes	Producto
--------------------	-----------------

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

SD2025/0048048 (25): Prendas de vestir; calzado; sombrerería..

(28): Juegos y juguetes; peluches (juguetes); aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte.

Identidad

En relación a la clase 25 solicitada, esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25° Internacional y los que distingue la marca registrada en la clase 25° Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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.

Conclusión

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 1. Declarar fundada la oposición interpuesta por LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.).

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca CAPI&BARA IN THE STREETS OF THE WORLD (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹, solicitada por JUAN ANDRES BASTO AROCA, CRISTHIAN SMITH WALTEROS VILLADA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar a Juan Andres Basto Aroca, CRISTHIAN SMITH WALTEROS VILLADA, solicitantes del registro y a LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la

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

Resolución N° 4346

Ref. Expediente N° SD2025/0053122

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS