

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 6579

Ref. Expediente N° SD2025/0030203

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 3 de abril de 2025, GAVRIELI BRANDS LLC, solicitó el registro de la Marca TIEKS (Nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1082, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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

¹ **25:** Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; guantes [prendas de vestir]; trajes de baño [bañadores]; Prendas de vestir y artículos de sombrerería, incluyendo, pantuflas, lencería femenina, prendas interiores modeladoras, bandas de maternidad, camisas de maternidad, bragas para embarazadas, faldas para embarazadas, vestidos de maternidad, ropa interior de maternidad, ropa interior de maternidad desechable, ropa de embarazadas, delantales [prendas de vestir], ropa de bebé, ropa de dormir de bebé, faldas short, salidas de baño tipo kimono, viseras, prendas de vestir para bebés, camisetas de deporte, monos [prendas de vestir], y peleles; fulares.

Ref. Expediente N° SD2025/0030203

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.

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 la 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	TIENS	TIENS GROUP CO., LTD.	SD2018/0003763	11	3, 5, 10, 35, 44	Marca	Registrada	01 sept. 2028
Mixta	TIENS	TIENS GROUP CO., LTD.	06089310	8	3	Marca	Registrada	30 mar. 2027

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
---------------------	---------------------

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.

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° SD2025/0030203

TIEKS	
-------	--

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

La Dirección encuentra que los signos bajo estudio, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan equivalencias susceptibles de generar confusión al público consumidor. En efecto, se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, en la medida en que el signo solicitado “TIEKS” contiene una estructura gramatical semejante al elemento nominativo de las marcas registradas “TIENS”, determinada por la extensión de las denominaciones y por el uso de una secuencia consonántica y vocálica similar (T-KS frente a T-NS / I-E frente a I-E), sin que el cambio de la consonante “N” por la “K” pueda servir como un criterio suficiente de diferenciación, dada la fuerte recordación



Ref. Expediente N° SD2025/0030203

que genera la porción coincidente en la mente del consumidor.

Desde el punto de vista fonético, al pronunciarse las letras que componen las denominaciones TIEKS y TIENS, se produce un impacto sonoro cercano, en razón a la disposición y cadencia de los fonemas utilizados, de modo que la variación en la consonante intermedia no genera una percepción auditiva claramente diferenciadora. En vista de ello, las similitudes referidas podrían inducir a error al consumidor promedio, quien podría considerar que se encuentra ante una modificación del signo protegido o frente a un nuevo producto o línea asociada a la marca que ya conoce.

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

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; guantes [prendas de vestir]; trajes de baño [bañadores]; Prendas de vestir y artículos de sombrerería, incluyendo, pantuflas, lencería femenina, prendas interiores modeladoras, bandas de maternidad, camisas de maternidad, bragas para embarazadas, faldas para embarazadas, vestidos de maternidad, ropa interior de maternidad, ropa interior de maternidad desechable, ropa de embarazadas, delantales [prendas de vestir], ropa de bebé, ropa de dormir de bebé, faldas short, salidas de baño tipo kimono, viseras, prendas de vestir para bebés, camisetas de deporte, monos [prendas de vestir], y peleles; fulares.

Los signos previamente registrados identifican:

**Expediente
SD2018/0003763**

Clases
(3): Champús para animales de compañía [preparaciones higiénicas no medicinales]; productos para perfumar el ambiente; leches limpiadoras de tocadore; productos de limpieza; preparaciones para pulir; productos de perfumería; cosméticos; perfumes; lociones para uso cosmético; aceites para uso cosmético; neceseres de cosmética; preparaciones cosméticas para el baño; mascarillas de belleza; lápices de labios [pintalabios];

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0030203

brillos de labios; lacas de uñas; cosméticos para pestañas; lápices de cejas; dentífricos; popurrís aromáticos; cosméticos para animales.

06089310

(3): Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Para la Dirección, es dado concluir que existe una conexidad competitiva por principio de razonabilidad entre los productos que el signo solicitante pretende proteger en la clase 25 y los productos previamente amparados por los signos registrados en la clase 3, toda vez que, conforme a la dinámica real del mercado, los productos de la clase 25 se integran al mismo sector de consumo asociado a la imagen personal y el cuidado corporal, en el cual es común que un mismo origen empresarial desarrolle y comercialice, bajo una misma marca, líneas que combinan prendas y accesorios con cosméticos, perfumería y productos de tocador.

En efecto, es habitual que marcas del sector ofrezcan portafolios que abarcan simultáneamente vestuario (incluida lencería, prendas de baño y ropa interior), accesorios y artículos complementarios, junto con perfumes, lociones, aceites cosméticos, preparaciones cosméticas para el baño, maquillaje y productos de higiene personal, a través de canales coincidentes como tiendas especializadas, grandes superficies, catálogos, boutiques y comercio electrónico, dirigidos al mismo público consumidor. Esta convergencia comercial hace razonable que el consumidor medio asuma que las prendas y accesorios solicitados pueden provenir del mismo empresario que ofrece cosméticos, perfumería y preparaciones de limpieza e higiene, o de empresas económicamente vinculadas.

En consecuencia, la coexistencia de los signos podría generar un riesgo de confusión indirecta, al inducir al consumidor a creer que los productos solicitados en la clase 25 se encuentran vinculados económica o comercialmente con los titulares de los registros en la clase 3, afectando la clara identificación de su procedencia empresarial.

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 literal a) del artículo 136 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 TIEKS (Nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵,

⁵ 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; guantes [prendas de vestir]; trajes de baño [bañadores]; Prendas de vestir y artículos de sombrerería, incluyendo, pantuflas, lencería femenina, prendas interiores modeladoras, bandas de maternidad, camisas de maternidad, bragas para embarazadas, faldas para embarazadas, vestidos de maternidad, ropa interior de maternidad, ropa interior

Resolución N° 6579

Ref. Expediente N° SD2025/0030203

solicitada por GAVRIELI BRANDS LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a GAVRIELI BRANDS LLC, 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 2 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

de maternidad desechable, ropa de embarazadas, delantales [prendas de vestir], ropa de bebé, ropa de dormir de bebé, faldas short, salidas de baño tipo kimono, viseras, prendas de vestir para bebés, camisetas de deporte, monos [prendas de vestir], y peles; fulares.

