

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 9998

Ref. Expediente N° SD2025/0063123

Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 1 de julio de 2025, la COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PAZ DE COLOMBIA, solicitó el registro de la Marca EC ELIANA CONFECCIONES (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 18, 24, 25, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1072, 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

¹ **18:** Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

24: Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

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

40: Tratamiento de materiales.

42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Ref. Expediente N° SD2025/0063123

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.

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	Eliana Soto	Nury Eliana Soto Avellaneda	SD2024/0020958	12	14	Marca	Registrada	23/05/2035
Mixta	Elían's COLLECTION	INVERSIONES ELIAN'S SAS	SD2018/0018755	11	25	Marca	Registrada	02/11/2028

Los signos a comparar son los siguientes:

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° SD2025/0063123

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

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 considera que los signos EC **ELIANA** CONFECCIONES, **ELIAN’S** COLLECTION y **ELIANA** SOTO resultan confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético, en la medida en que es el elemento nominativo el que mayor relevancia presenta entre los signos bajo estudio. En efecto, al apreciarlos de manera sucesiva y en conjunto, se advierte que el signo solicitado reproduce parcial y totalmente el vocablo característico de las marcas antecedentes, sin que los elementos adicionales “EC”, “COLLECTION” y “CONFECCIONES” aporten suficiente fuerza diferenciadora para neutralizar el riesgo de confusión.

En el plano ortográfico, los signos comparten de forma idéntica la secuencia de letras E-L-I-A-N-A y E-L-I-A-N lo que genera una coincidencia visual significativa que domina la percepción del consumidor. Los términos accesorios “EC”, “COLLECTION” y “CONFECCIONES” se perciben como complementarios o referencia genérica al sector de actividad, por lo que no alteran la impresión global ni desplazan la atención del elemento principal “ELIANA”.

Desde el punto de vista fonético, la semejanza es igualmente evidente, dado que ambos signos comparten una misma cadencia y estructura silábica centrada en la pronunciación del nombre “ELIANA”, que constituye la parte preponderante y más recordable de las



Ref. Expediente N° SD2025/0063123

denominaciones. Los fonemas de las expresiones accesorias no modifican sustancialmente la sonoridad ni la entonación principal del signo, por lo que el consumidor promedio podría percibir EC ELIANA CONFECCIONES como una extensión, línea de productos o subdivisión de las marcas ELIAN´S COLLECTION y ELIANA SOTO, atribuyéndoles erróneamente un mismo origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos 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

Dentro de los productos y servicios a distinguir con el signo solicitado se encuentran:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

Clase 24: Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

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

El signo previamente registrado identifica:

Expediente SD2024/0020958 Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Expediente SD2018/0018755 Clase 25: Vestidos, camisas, chaquetas, faldas, short.

Conexión competitiva entre productos de la clase 18, y los productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

Verificada la cobertura de los signos en estudio, es posible determinar que existe conexidad competitiva por razonabilidad entre los mismos, puesto que, aunque identifican productos ubicados en clases distintas de la Clasificación Internacional, el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, podría establecer una relación entre ellos. En efecto, los productos del signo solicitado en la clase 18 *“cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”* guardan una vinculación funcional y comercial con los productos de la marca registrada en la clase 25, tales como *“vestidos, camisas, chaquetas, faldas y shorts”*.

Ello obedece a que se trata de bienes que suelen concurrir en los mismos canales de comercialización, se dirigen al mismo público consumidor y, con frecuencia, son ofrecidos bajo una misma estrategia empresarial dentro del sector moda y accesorios, donde resulta habitual que un mismo origen empresarial ampare tanto prendas de vestir como artículos de marroquinería y complementos. En tal contexto, el consumidor medio podría razonablemente suponer que dichos productos provienen del mismo empresario o de

⁴ Ibidem, p.2.

Ref. Expediente N° SD2025/0063123

empresas económicamente vinculadas, configurándose así un riesgo de confusión indirecta o de asociación empresarial.

Conexión competitiva entre productos de la clase 24, y los productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que, aunque los productos de las marcas contrastadas no se ubican en la misma clase del nomenclador internacional, existe la posibilidad de que los artículos de vestuario “*vestidos, camisas, chaquetas, faldas y shorts*” sean ofrecidos por el mismo empresario que *produce tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; y cortinas de materias textiles o plásticas*, configurándose así una relación de complementariedad y cercanía comercial. Esta circunstancia determina una eventualidad real de que los consumidores puedan verse inducidos a establecer asociaciones erróneas sobre el origen empresarial de los productos, máxime cuando los signos presentan configuraciones semejantes.

En efecto, dentro de la dinámica del mercado textil y de la moda resulta frecuente que un mismo empresario diversifique su portafolio hacia distintas líneas de productos elaborados con materias textiles, abarcando tanto prendas de vestir como artículos para el hogar. Tales bienes pueden coincidir en canales de comercialización, puntos de venta, estrategias de mercadeo y público objetivo, lo que incrementa la probabilidad de que el consumidor medio suponga razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas económicamente.

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 relación género especie. En efecto, se puede observar que los productos de la marca registrada *vestidos, camisas, chaquetas, faldas, short* están comprendidos dentro de los productos del signo solicitado *Prendas de vestir, calzado, 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

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



Ref. Expediente N° SD2025/0063123

diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Conexión competitiva entre productos de la clase 25, y los productos de la clase 14 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, puede considerar plausible que los productos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En el presente caso, dicha situación se configura, pues el consumidor podría establecer una asociación entre los productos amparados por el signo solicitado y los de la marca previamente registrada.

Verificada la cobertura de los signos en estudio, se advierte conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* y los de la clase 14 *metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos* en tanto suelen emplearse de manera complementaria y conforman un mismo conjunto de bienes destinados a realzar la apariencia y la presentación personal. Esta afinidad funcional y estética propicia su comercialización conjunta en los mismos establecimientos y bajo estrategias publicitarias integradas.

En consecuencia, el consumidor podría considerar razonable que dichos artículos provienen del mismo empresario o grupo económico, al percibirlos como parte de una oferta coherente dentro del mercado de la moda y los accesorios personales, configurándose así una conexidad competitiva por razonabilidad entre las clases 14 y 25.

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

No obstante, lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 40 y 42 deberán ser suspendidas hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

Ref. Expediente N° SD2025/0063123

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca EC ELIANA CONFECCIONES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por la COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PAZ DE COLOMBIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca EC ELIANA CONFECCIONES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por la COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PAZ DE COLOMBIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca EC ELIANA CONFECCIONES (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁸, solicitada por la COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PAZ DE COLOMBIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a la COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA PAZ DE COLOMBIA, 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 QUINTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 16 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ **18:** Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales.

⁷ **24:** Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

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