

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12719

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

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 21 de abril de 2025, **LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS**, solicitó el registro de la Marca **UNEKO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065 el 28 de abril de 2025, **OPERADORA DE COMERCIO S.A.S**, presentó oposición en contra con fundamento en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

III.- HECHOS O FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACION

3.1.- El Señor LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, ha solicitado el registro de la Marca de productos: “UNEKO” para distinguir productos de la Clase No. 25, de la Clasificación Internacional de Niza, su Despacho aceptó la solicitud mencionada en el hecho Primero, y ordenó la Publicación del Extracto correspondiente, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, No. 1065 del 28 de abril de 2025, en la siguiente forma:

*MARCA PUBLICADA:
EXPRESIÓN: UNEKO
LOGO:*

3.2.- Al comparar las marcas se puede ver claramente que la Marca “UNEKO”, TAL COMO SE PRETENDE REGISTRAR EN FORMA CLARA Y PRECISA, ES SIMILAR A LA MARCA DEBIDAMENTE REGISTRADA DE MI PODERDANTE “UNICO”; SIENDO TOTALMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA DE MI REPRESENTADA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CORAZON DE LA MARCA SOLICITADA ES “UNEKO” que es SIMILAR a la marca debidamente concedida enunciada anteriormente; pero esta CONFUSIÓN es aún mayor si los consideramos simultáneamente como más adelante se determina.

En efecto, la marca “UNEKO” solicitada incurre en esta causal de irregistrabilidad toda vez que es similarmente confundible desde el punto de vista ORTOGRAFICO, FONETICO, VISUAL y CONCEPTUAL con la marca “UNICO” y sus marcas de familia, previamente registradas por mi representada, pues ésta reproduce la estructura básica de la marca anteriormente registrada UNICO y sus marcas de familia, de tal forma que la distintividad de ambas marcas recae sobre los mismos elementos:

3.2.1.- Por el ASPECTO FONÉTICO, hay entre los signos mencionados las siguientes similitudes cuando se pronuncia:

*“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /
“UNICO” / “UNEKO” /*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

"UNICO" / "UNEKO" /
"UNICO" / "UNEKO" /
"UNICO" / "UNEKO" /

3.2.2.- Por el aspecto ORTOGRÁFICO, podemos apreciar que tanto el signo debidamente registrado y el signo solicitado, presentan entre si una fuerte semejanza por cuanto su escritura es muy similar, especialmente porque el signo solicitado reproduce en una parte preponderante el signo "UNICO":

MARCA REGISTRADA
UNICO

MARCA SOLICITADA
UNEKO

3.2.3- Por el Aspecto ideológico, la similitud entre la marca concedida y la marca solicitada por el señor LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, es evidente, ya que cualquier consumidor de productos de la clase No. 25, confundirá fácilmente en su mente: "UNEKO", con la marca debidamente registrada: "UNICO" y sus marcas de familia de mi representada, que distingue productos y servicios comprendidos en la clase No. 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 41, y 43, según la Clasificación Internacional de Niza, siendo estos totalmente conexos con los mismos productos de la clase No. 25, toda vez que estos productos se comercializan, distribuyen y venden a través de los mismos canales de mercado, guardando una relación intrínseca entre ellos, además de ser intercambiables, complementarios y no excluyentes entre ellos.

3.3.- En relación con los criterios para establecer la similitud entre dos marcas, en reiteradas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia se ha referido a las características para determinar dicha similitud así:

-La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

-La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

-La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante." (Proceso 126-IP-2012)

Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso que nos ocupa, se puede observar claramente que se cumplen todos los presupuestos de similitud entre la marca solicitada "UNEKO" y la marca "UNICO", previamente registrada a nombre de mi representada:

a) Similitud conceptual: Dado que tanto la marca "UNICO" previamente registrada y la marca "UNEKO" que se tramita bajo el expediente de la referencia, poseen un significado que evoque una idea particular en relación con los productos de la Clase No. 25, el consumidor se vería expuesto a un riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas.

3.4.- La Superintendencia de Industria y Comercio deberá declarar fundada la presente oposición, porque mi representada tienen concedida su marca "UNICO" para distinguir productos de la clase No. 25 (...) y esta solicitud de la marca pretende en forma abusiva apropiarse de su marca, su reconocimiento y posicionamiento ante los diferentes consumidores con su signo distintivo "UNICO", cuando pretende registrar la marca de productos similarmente denominada "UNEKO".

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

3.5.- Por lo tanto el ejercicio que debe practicar en el cotejo marcario deberá hacerlo a partir de un hecho que es cierto que son similarmente confundibles, “UNEKO” vs “UNICO” y sus marcas de familia (...) ratificamos que la expresión “UNEKO” por sí sola no cumple con la función de DISTINTIVIDAD (...) totalmente conexos y confundibles con los mismos productos de la clase No. 25 que pretende identificar la marca solicitada a registro.

3.6.- El señor LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, en forma reprochable ahora pretende registrar la marca similarmente confundible “UNEKO” (...) estaría cometiendo actos arbitrarios en contra de mi representada al utilizar en forma indebida la marca “UNEKO” en el mercado colombiano (...)

(...)

3.8.- La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...) en su Artículo 136, prohíbe el registro de las marcas como sigue:

" a)- Sean idénticas 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".

(...)

3.9.- El hecho de que la Marca solicitada a registro tenga las semejanzas anotadas con las Marcas concedidas, implica un medio o sistema encaminado a crear confusión respecto de los productos de mi representada (...)

3.10.- La coexistencia en el mercado de la Marca solicitada a registro, “UNEKO” (...) produciría confusión en el público consumidor (...)

3.11.- (...) quedando demostrado que la Marca solicitada “UNEKA” es similarmente confundible a la Marca CONCEDIDA de mi poderdante (...)

3.12.- La Clase que pretende Registrar el señor LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS, es la Clase No. 25 (...) los productos son complementarios, guardan relación o conexión (...) existiría la posibilidad de duda en el público que los solicite.

3.13.- Siendo evidente que la Marca solicitada (...) se encuentra comprendida esta solicitud dentro de las prohibiciones de registro establecidas en el Artículo 136 (...) Literal a) en atención a que las marcas en conflicto SON PRACTICAMENTE IGUALES Y SE DESTINAN A DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS DE NATURALEZA SIMILAR (...)

3.14.- Porque indiscutiblemente estamos frente a signos que, si presentan riesgo de confusión (...) generará la desviación de la clientela (...)

3.15.- Podemos concluir entonces que al efectuar el estudio de confundibilidad se concluye que entre la marca solicitada “UNEKO” y la marca registrada UNICO, SI existen semejanzas que inducen a los consumidores a un error por lo que está solicitud está comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida dentro de la causal prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...)

3.16.- El Tribunal Andino en reiteradas Jurisprudencias, expresa los Criterios para realizar la comparación de las marcas (...)

“La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

"- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
"- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
"- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

(...)

3.17.- (...) El signo "UNEKO" no es Distintivo (...) los consumidores se confundirán al elegir este tipo de productos de la Clase No. 25 (...)

(...)

3.18.- (...) al comparar el signo "UNEKO" y la marca "UNICO", existen semejanzas susceptibles de causar confusión o riesgo de confusión. (...)

Por lo tanto, en virtud de los hechos mencionados anteriormente, solicitamos que se declare fundadas estas Observaciones, y como tal se niegue el Registro de la Marca "UNEKO" para distinguir productos de la Clase No. 25 (...)

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS**, no dio respuesta a la oposición.

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

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

El signo solicitado es:



El cual pretende identificar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

(25) Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

•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 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:

- 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.
- 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.
- 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° SD2025/0036108

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

Las marcas opositoras son la siguientes:

Tipo	Signo	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	UNICO EXPRESS	11057708	9	35	Marca	Registrada	21 feb. 2033
Mixta	Club Amas de Casa Unico	12162630	9	35	Marca	Registrada	27 feb. 2033
Mixta	UNICO AMIGO	12197243	9	35	Marca	Registrada	22 nov. 2033
Nominativa	SEGUROS UNICO	13114937	10	35	Marca	Registrada	26 dic. 2033
Nominativa	SEGUROS UNICO	13114942	10	35	Marca	Registrada	26 dic. 2033
Mixta	UNICO CENTROS COMERCIALES	13289480	9	35	Marca	Registrada	25 jul. 2034
Mixta	PLANETA UNICO	13258344	10	35	Marca	Registrada	25 jun. 2034
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	03005541	8	35	Marca	Registrada	11 oct. 2035
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	07079446	8	41	Marca	Registrada	14 ago. 2028
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	07079448	8	36	Marca	Registrada	14 ago. 2028
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	07079439	8	37	Marca	Registrada	27 feb. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028530	9	37	Marca	Registrada	28 sept. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028522	9	18	Marca	Registrada	28 sept. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028524	9	25	Marca	Registrada	28 sept. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028525	9	28	Marca	Registrada	28 sept. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028526	9	35	Marca	Registrada	28 sept. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028528	9	36	Marca	Registrada	28 sept. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028531	9	41	Marca	Registrada	28 sept. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09063107	9	43	Marca	Registrada	29 dic. 2029
Mixta	UNICO (SIENDO LO DEMÁS EXPLICATIVO)	09028520	9	16	Marca	Registrada	10 mar. 2030
Mixta	UNICOMANÍA	11035751	9	35	Marca	Registrada	29 ago. 2031



Ref. Expediente N° SD2025/0036108

Mixta	UNICO EXPRESS	11057711	9	30	Marca	Registrada	30 nov. 2031
Mixta	UNICO EXPRESS	11057712	9	29	Marca	Registrada	30 nov. 2031
Mixta	UNICO.COM.CO	SD2022/0075346	11	38	Marca	Registrada	28 feb. 2033
Nominativa	UNICOOUTLET	SD2022/0075388	11	38	Marca	Registrada	06 mar. 2033
Nominativa	UNICO COMO TU	06014905	8	35	Lema Comercial	Registrada	11 oct. 2035
Nominativa	UNICO SABE LO QUE REALMENTE LLEVA POR DENTRO UNA BOLSA DE COMPRAS	08074344	9	35	Lema Comercial	Registrada	11 oct. 2035
Nominativa	UN COLOMBIANO UNICO	SD2016/0011125	10	35	Lema Comercial	Registrada	28 sept. 2029
Nominativa	COMPRAR LO QUE QUIERO ES UNICO	SD2017/0092948	11	35	Lema Comercial	Registrada	28 sept. 2029
Nominativa	TAN UNICO COMO...	13141325	10	35	Lema Comercial	Registrada	28 sept. 2029
Nominativa	UNICO PARA TODOS	11073620	9	35	Lema Comercial	Registrada	28 sept. 2029
Nominativa	TU UNICO DESTINO DE COMPRAS	11111578	9	35	Lema Comercial	Registrada	28 sept. 2029
Nominativa	UNICO TE DA LA MANO	11037960	9	35	Lema Comercial	Registrada	28 sept. 2029

Familia de marcas

La sociedad opositora **OPERADORA DE COMERCIO S.A.S**, ha incluido de forma reiterada el conjunto **UNICO** en signos distintivos de su titularidad, por lo que estamos en presencia de una familia de marcas. Esta se comprende como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común en un conjunto de productos y servicios con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un término común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo vocablo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos y servicios que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento



Ref. Expediente N° SD2025/0036108

SEGUROS UNICO, UNICOOUTLET, UNICO COMO TU, UNICO SABE LO QUE REALMENTE LLEVA POR DENTRO UNA BOLSA DE COMPRAS, UN COLOMBIANO UNICO, COMPRAR LO QUE QUIERO ES UNICO, TAN UNICO COMO..., UNICO PARA TODOS, TU UNICO DESTINO DE COMPRAS, UNICO TE DA LA MANO
(Nominativos)

Los signos mixtos incorporan de manera predominante la expresión **UNICO**, usualmente en grafía destacada, acompañada de diversos elementos figurativos característicos, tales como la figura de una mano estilizada en color amarillo, elementos circulares o elípticos, fondos con formas irregulares o sombreadas, así como composiciones gráficas que incluyen expresiones adicionales como **UNICO EXPRESS, PLANETA UNICO, UNICO AMIGO, UNICO CENTROS COMERCIALES, UNICOMANÍA, y UNICO.COM.CO**, entre otras. En todos ellos, la denominación “**UNICO**” se presenta como el elemento central y de mayor tamaño, siendo el componente dominante dentro del conjunto marcario.

Por su parte, los **signos nominativos** están conformados por la expresión **UNICO** acompañada de distintas expresiones secundarias tales como **UNICOOUTLET, UNICO COMO TU, UNICO SABE LO QUE REALMENTE LLEVA POR DENTRO UNA BOLSA DE COMPRAS, UN COLOMBIANO UNICO, COMPRAR LO QUE QUIERO ES UNICO, TAN UNICO COMO..., UNICO PARA TODOS, TU UNICO DESTINO DE COMPRAS, UNICO TE DA LA MANO**, entre otras. En estos casos, el término “**UNICO**” constituye igualmente el eje distintivo del signo, mientras que las demás expresiones cumplen una función complementaria o explicativa.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) 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.

“(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

- *Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*
- (iii) *Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- (iv) *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- (v) *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”.⁵*

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

- “(i) *Se debe realizar 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 figurativa suscite en la mente de quien la observe,*
- (ii) *Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, 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,*
- (iii) *Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá 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”.⁶*

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁷

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁶ Ibidem

⁷ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda 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.

El tratadista 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 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 (...)*⁸

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en la marca previamente registrada predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

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 (...)

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁹ “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”.

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

- 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.**¹⁰

Comparación entre signos denominativos

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹¹:

“1. 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.

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹² Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹³

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

¹⁰ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹¹ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

¹² RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

¹³ RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

3. *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.*
4. *Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.*
5. *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.*
6. *Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).¹⁴*

Análisis comparativo frente a las marcas opositoras

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

Al analizar los signos confrontados, se observa que es el elemento nominativo el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios reivindicados con estos signos y debido a la fuerza natural y recordación que tienen las palabras en la mente de los consumidores.

Aunado a esto, usualmente es por medio de las palabras que el consumidor recuerda, busca, solicita o adquiere los productos o servicios identificados con una marca, por lo que no resulta extraño que en la mayoría de los casos sea este elemento el que sobresale en los conjuntos.

Claro lo anterior, esta Dirección, luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que, enfrentados el signo solicitado “**UNEKO**” y las marcas opositoras cuyo elemento denominativo preponderante es “**UNICO**”, no resultan confundibles.

En efecto, si bien los signos comparados comparten una cierta proximidad estructural derivada de la presencia de las letras iniciales “U-N”, lo cierto es que, analizados en su conjunto —tal y como debe realizarse su examen—, cada uno cuenta con elementos diferenciadores suficientes que generan una impresión global distinta en el consumidor, de modo que su eventual coexistencia en el mercado no generaría riesgo de confusión ni de asociación.

Lo anterior se explica, en primer lugar, por su distinción en el plano ortográfico, pues los signos presentan variaciones relevantes en sus cadenas vocálicas (**U-N-I-C-O** vs **U-N-E-K-O**) y consonánticas (C frente a K, así como la variación en la vocal intermedia I/E), lo cual incide directamente en su configuración visual. Tales diferencias no pueden considerarse menores, dado que alteran la estructura interna del vocablo y su forma de percepción escrita.

¹⁴ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

En el plano fonético, al ser pronunciados por el consumidor medio, los signos producen una sonoridad distinta. Mientras **“UNICO”** se articula con vocal cerrada en la segunda sílaba y consonante suave final, **“UNEKO”** incorpora una vocal diferente en posición intermedia y una consonante oclusiva fuerte “K”, generando una modulación fonética claramente diferenciable. Así, la coincidencia parcial en algunas letras iniciales no es suficiente para afirmar confundibilidad cuando la secuencia total produce un sonido global distinto.

Desde el punto de vista conceptual, el término **“UNICO”** posee un significado claro en el idioma español, evocando la idea de algo singular o exclusivo. Por el contrario, **“UNEKO”** no tiene un significado evidente en castellano, configurándose como una expresión de fantasía. Esta divergencia conceptual refuerza aún más la diferenciación entre los signos, pues uno transmite una idea determinada mientras el otro carece de contenido semántico identificable.

Adicionalmente, en el signo solicitado el elemento figurativo consistente en la representación estilizada de la cabeza de un animal contribuye a su individualización, reforzando su impresión global diferenciada frente a las marcas opositoras.

En consecuencia, si bien el signo solicitado comparte parcialmente algunas letras con las marcas cuyo elemento dominante es **“UNICO”**, en su visión de conjunto no resultan similares ni confundibles, toda vez que presentan diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su adecuada individualización en el mercado.

Lo anterior en aplicación de las reglas de cotejo marcario, conforme a las cuales la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que integran cada signo, atendiendo a la impresión global que producen en el consumidor medio. Así, al no existir similitud relevante capaz de generar riesgo de confusión o de asociación, no resulta procedente profundizar en el examen de conexidad competitiva entre los productos o servicios identificados por los signos confrontados.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **OPERADORA DE COMERCIO S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **UNEKO** (Mixta).



Resolución N° 12719

Ref. Expediente N° SD2025/0036108

Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

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

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: **LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS**
CR 53 No 49 47 LOCAL 478 - 479
MEDELLIN ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 4: Notificar a **LUIS ARGEMIRO ZULUAGA HOYOS**, solicitante del registro, y a **OPERADORA DE COMERCIO S.A.S**, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS