

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13266

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 97137 de 24 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca COOLCUSTOMIZE (Nominativa), solicitada por PUTIAN YOUWEI TECHNOLOGY CO., LTD., para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

25: Botines; ropa de playa; calzado de playa; camisolas; botas; cubrecorsés; prendas de vestir; botas de fútbol; calzado; zapatillas de gimnasia; botas de media caña; sombreros; chaquetas; jerseys [prendas de vestir]; sandalias; pantuflas; camisetas de deporte; zapatillas de deporte; pantalones; chalecos.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, PUTIAN YOUWEI TECHNOLOGY CO., LTD., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“1. LA MARCA BASE DE NEGACIÓN NO FUE RENOVADA Y SE SOLICITA SUSPENSIÓN DEL ASUNTO HASTA TANTO CULMINE EL PLAZO DE GRACIA

En primer lugar, de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos a su Despacho, se sirva notar que, luego de verificada la base de datos SIPI, y teniendo en cuenta que la marca base de negación MANGRA CUSTOMIZE TO SIZE (...) No. 528737, clases 25 y 40 Int., de titularidad de KAREN OCHOA MEJÍA y LUISA FERNANDA VANEGAS RESTREPO, no fue renovada por sus titulares ni por ningún tercero interesado, dentro de su plazo de renovación normal, esto es antes del 13 de noviembre de 2025. (...)

2. EL TITULAR DE LA MARCA BASE DE LA NEGACIÓN NUNCA PRESENTÓ OPOSICIÓN

Me permito llamar de manera respetuosa la atención de su Despacho, sobre el hecho notorio de que las señoras KAREN OCHOA MEJÍA y LUISA FERNANDA VANEGAS RESTREPO, propietarias de la marca base de la negación MANGRA CUSTOMIZE TO SIZE (...) No. 528737, clases 25 y 40 Int., nunca presentaron oposición a la solicitud de registro la marca COOLCUSTOMIZE, indicio claro de que la coexistencia de las marcas

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

(...) y coolcustomize, no afecta los intereses de dichas titulares, ni genera confusión en el público consumidor, lo que demuestra que las titulares de la marca previamente registrada, quienes son los sujetos más interesados en que su marca no sea similarmente confundible con otras marcas, no consideran que se genere confusión entre el público consumidor. (...)

3. LA MARCA SOLICITADA A REGISTRO CUENTA CON LAS SUFICIENTES CARACTERÍSTICAS PARA SER CONSIDERADA COMO MARCA

Respetuosamente manifiesto ante su Despacho que, no existiendo ya el obstáculo citado, pues con su caducidad ha dejado de existir a la vida jurídica, pierde su protección legal y el titular deja de tener derechos exclusivos sobre ella. Esto significa que terceros pueden usarla, registrarla y hacer uso de este signo, toda vez que ha dejado de existir en el mundo jurídico. (...)

4. SE TRATA DE UNA MARCA DE FANTASÍA QUE NO GENERA CONFUSIÓN (...)

En el presente caso estamos frente a un signo con carácter fantasioso, puesto que se trata de signos sin significado conocido y sobre las cuales el consumidor no tendrá un elemento conceptual que asociar a los signos y recordará lo que hace diferente cada marca en su dimensión fantasiosa.

El signo cuenta con la capacidad de destacarse en el mercado con sus elementos diferenciadores, toda vez que no comporta similitud ni identidad con ningún otro signo vigente.

5. EL SIGNO CUENTA CON ELEMENTOS QUE LO HACEN SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y NO DEBE SER CONSIDERADO DESCRIPTIVO NI DE USO COMUN

Respetuosamente dejamos de presente las diferencias sustanciales que en conjunto posee el signo solicitado a registro, estas de tipo: visual, ortográfico, fonético y conceptual, suficientes que permiten su clara identificación en el mercado.

CARACTERÍSTICAS VISUALES

Desde el punto de vista visual, las diferencias entre los signos son evidentes:

El signo solicitado	La marca registrada
Coolcustomize	

De la comparación encontramos que:

- El signo solicitado, tiene como característica una gran extensión en una sola palabra que del golpe de vista la hace llamativa. Está compuesto por 13 letras, con una extensión

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

que hace que cualquier consumidor medio, sin mayor nivel de cognición, lo pueda percibir claramente. Se encuentra toda escrita en letra minúscula.

-De otro lado, la marca previamente citada cuenta con un elemento gráfico bastante distintivo, compuesto por cuadros concéntricos dorados, en cuyo centro aparece un rombo formado por 4 cuadros color Granate, y debajo de esto en letra grande y con una tipografía especial se encuentra la palabra MANGRA. Debajo de esta palabra y escrito en letra sumamente pequeña se encuentra la frase CUSTOMIZE TO SIZE, la cual hay que hacer un esfuerzo visual bastante grande, para poder detallar la palabra CUSTOMIZE.

-Lo anterior desvirtúa el argumento expuesto por la Dirección de Signos Distintivos, sobre la supuesta confusión creada, toda vez que el término coincidente en la marca base de negación es difícilmente identificable por parte del consumidor medio desprevenido.

CARACTERISTICAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS: (...)

La marca solicitada a registro:

coolcustomize

La marca previa registrada:

MANGRA customize to size

De acuerdo con su composición ortográfica tenemos que, la marca solicitada a registro es una palabra simple compuesta de 13 letras, que su extensión es llamativa.

De otro lado, la marca previamente registrada está compuesta por 4 palabras, de las cuales, la más importante y llamativa por su tamaño es MANGRA, mientras que las otras tres palabras, en una letra sumamente pequeña son “customize to size”, que son difícilmente identificables.

De la misma forma, es claro que la forma fonética es ampliamente distintiva al momento de pronunciar el signo, veamos:

Marca solicitada: COOLCUSTOMIZE = 13 letras

Pronunciación: /kul'kastə,maɪz/ (...)

6. FINALMENTE, LA MARCA SOLICITADA NO PRETENDE OBTENER DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD SOBRE NINGÚN TÉRMINO INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO, SINO SOBRE EL CONJUNTO MARCARIO QUE HA FORMADO CON LA UNIÓN PARTICULAR DE LAS EXPRESIONES “COOL” Y LA EXPRESION “CUSTOMIZE”, QUE AL ESTAR JUNTAS PROPICIAN LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD.

El signo solicitado para registro en este expediente no pretende obtener derechos de exclusividad sobre ningún término individualmente considerado, sino sobre el conjunto marcario que ha formado con la unión particular de las expresiones “COOL” y la expresión “CUSTOMIZE”, veamos:

coolcustomize

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

Las que la convierten en una marca lo suficientemente distintiva, permitiéndole cumplir con las condiciones requeridas para acceder al registro. Así pues, el signo de mí representada posee las suficientes diferencias, que permiten su clara identificación en el mercado.”

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: CONFUNDIBILIDAD

1.1. 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.”

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, se requiere la presencia de dos supuestos para su aplicación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la marca previamente solicitada o registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al abordar esta causal objeto de estudio, ha indicado de manera reiterada lo siguiente:

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor¹.

Así mismo, define el riesgo de confusión y de asociación de la siguiente manera:

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.2.1. Identidad o semejanza de los signos

De este modo, para el primer supuesto se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina² ha estipulado las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

² Ibídem.

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

De conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486, las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios.

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

De este modo, para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o 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. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, 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 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.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario³.

2. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

2.1. Naturaleza y descripción del signo solicitado



La marca previamente registrada es de naturaleza nominativa, correspondiente a la expresión “Coolcustomize”, la cual, si bien se encuentra en idioma anglosajón, el

³ Ibídem.

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

consumidor medio la asociara a su traducción al castellano: Personalización genial. Siendo de naturaleza evocativa la marca solicitada.

2.2. Naturaleza y descripción de la marca previamente registrada⁴



La marca previamente registrada es de naturaleza mixta, compuesta en su elemento denominativo por la expresión “CUSTOMIZE TO SIZE”, la cual si bien se encuentra en idioma anglosajón el consumidor medio la asociara a su traducción al castellano: Personaliza tu tamaño. Mientras que la expresión “MANGRA” no es conocida. Siendo en consecuencia la marca previamente registrada de naturaleza de fantasía.

3. CASO CONCRETO

3.1. Término de uso común – “CUSTOMIZE”

En primer lugar, el Despacho manifiesta que respecto a los signos escritos en idioma diferente al castellano, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en diferentes ocasiones lo siguiente:

“En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.”

A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía ... implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente N° 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

4

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	MANGRA CUSTOMIZE TO SIZE	KAREN OCHOA MEJÍA	15129817	10	25, 40	Marca	Registrada	13 nov. 2025

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “... no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ...” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002)⁵”.

En efecto, el signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformado por un elemento nominativo consistente en la expresión COOLCUSTOMIZE. Al respecto, la palabra “CUSTOMIZE” no obstante estar escrita en idioma anglosajón, será entendida por el consumidor medio por su traducción al castellano: Personalizar.

Es así como debe este Despacho manifestar que el término “CUSTOMIZE” es inapropiable en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que en esta clase comprende los productos relacionados con cualquier tipo de prendas de vestir, la cuales por su función en el mercado pueden ser personalizadas a gusto del consumidor. Por lo anterior, “CUSTOMIZE” no pueden ser objeto de exclusividad por parte de un solo titular.

En ese sentido, resulta comprensible que diferentes empresarios hagan uso de referenciada expresión siempre que se acompañe de elementos nominativos y/o gráficos que le permitan generar distintividad entre los consumidores medios, por lo tanto, sus titulares deben soportar el registro de signos que contengan la referenciada palabra.

3.2. Análisis del signo solicitado y la marca previamente registrada

Es importante observar que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos; los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de letras. En ese sentido y con el fin de realizar el correcto análisis de los signos bajo estudio, este Despacho expresa que en relación con el empleo de términos de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en varias ocasiones lo siguiente:

“En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcadamente débiles.”

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 47-IP-2006.

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando⁶ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Así, es menester señalar que cuando se estudia la registrabilidad de un signo se deben descartar del análisis de registrabilidad las expresiones de uso común que por su naturaleza no son susceptibles de monopolización por parte de un solo empresario o titular de marca. Por lo tanto, esta Delegatura observa que si bien el signo solicitado a registro se compone por de la expresión COOLCUSTOMIZE, la palabra “CUSTOMIZE” es inoponible a terceros según lo expuesto anteriormente.

Entonces, analizando los signos sin la expresión de uso común “CUSTOMIZE” tal y como debe realizarse su examen, este Despacho encuentra que no existe ninguna similitud entre la marca solicitada y la marca previamente registrada MANGRA CUSTOMIZE TO SIZE.

Adicionalmente, analizando los signos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen se encuentra que el consumidor tendrá una impresión global de los signos totalmente diferente, pues el signo registrado suscita una impresión de fantasía no relacionada con la característica evocativa del signo solicitado, exhibiendo cada uno de ellos además otros elementos ortográficos capaces para que el consumidor logre distinguirlos claramente en el mercado y en caso de coexistencia no generen riesgo alguno de confusión ni de asociación.

Así las cosas, las semejanzas existentes entre los signos comparados no son determinantes de confusión en el público consumidor.

3.3. Conexidad Competitiva

En atención a lo expuesto, al no existir riesgo de confusión y/o asociación entre los signos comparados en su aspecto ideológico, no es necesario proceder con el análisis de la relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que identifica la marca preliminarmente registrada, pues nada obsta para que coexistan dos o varias marcas con algunas semejanzas en su configuración pero con las diferencias aquí verificadas, así los productos por ellas amparados se encuentren incorporados en la misma o conexas clase del Nomenclátor Internacional de Niza, tal como sucede en el caso concreto.

3. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, y teniendo en cuenta la procedencia del registro solicitado, esta Delegatura revocará el acto administrativo recurrido, al encontrar que el signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 61-IP-2012.

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 97137 de 24 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de:

Marca (Nominativa)

COOLCUSTOMIZE

Para distinguir servicios comprendidos en las clases:

25: Botines; ropa de playa; calzado de playa; camisolos; botas; cubrecorsés; prendas de vestir; botas de fútbol; calzado; zapatillas de gimnasia; botas de media caña; sombreros; chaquetas; jerseys [prendas de vestir]; sandalias; pantuflas; camisetas de deporte; zapatillas de deporte; pantalones; chalecos.

De la Clasificación Internacional de Niza edición N° 12.

Titular:

3F, 8 blocks, No.718, Chengnan West Avenue, Gongchen Street, Licheng District PUTIAN FUJIAN CHINA

Vigencia:

Diez (10) años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente Resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a PUTIAN YOUWEI TECHNOLOGY CO., LTD., parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de febrero de 2026



**Superintendencia de
Industria y Comercio**

Resolución N° **13266**

Ref. Expediente N° SD2025/0036280

PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E)

