

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13934

Ref. Expediente N° SD2025/0090364

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 5 de septiembre de 2025, FERNANDO LOPEZ AYALA, solicitó el registro de la Marca MADISON (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1087, 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 irregistrabilidad 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 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.

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,

¹ 18: bolsas; bolsos de mano; billeteras; carteras de bolsillo; bolsas de deporte; bolsas de playa; bolsas de montañismo; bolsas de viaje; bolsas cosméticas vacías; bolsas de cuero; bolsas de cuero de viaje para ropa; bolsas de fin de semana; bolsas de piel para la compra; bolsas de lona; bolsas de transporte multiusos; bolsas de viaje de materias plásticas; bolsos de moda; bolsos de tela; bolsos hechos de cuero de imitación; bolsos multiuso; maletines para documentos; mochilas; morrales; maletas; maletas de mano; billeteros para tarjetas; bolsos, monederos y carteras de bolsillo; carteras de cuero; equipaje de viaje; maletines; mochilas con ruedas; neceseres; bolsas de polipiel.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0090364

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 marcas previamente registradas

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	MADISON	TELECYL, S.A.	14010694	10	35, 38, 41, 42	Marca	Registrada	20/09/2027
Mixta	MADISS LINGERIE	SQ FULLPACKAGE S.A.S.	SD2020/0073416	11	25, 35	Marca	Registrada	14/05/2031

•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° SD2025/0090364

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
MADISON	MADISON 

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

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado MADISON (nominativo) y las marcas registradas, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

Ref. Expediente N° SD2025/0090364

En efecto, se observa que el signo solicitado presenta identidad ortográfica y fonética respecto de la marca registrada MADISON (mixta) toda vez que reproduce totalmente la denominación previamente registrada.

Adicionalmente, se observa que el signo solicitado presenta similitudes ortográficas y fonéticas frente a la marca previa MADISS LINGERY (mixta) toda vez que contienen la secuencia de letras M-A-D-I-S en la misma disposición ortográfica generando un impacto sonoro similar, sin que la terminación con las letras ON sea suficiente para diluir la semejanza con el signo registrado.

En vista de ello, los consumidores podrían creer que el signo solicitado es una variación de las marcas registradas cuando en realidad no es así.

Adicionalmente, a pesar el signo solicitado es de naturaleza nominativa y no contiene elementos adicionales nominativos o gráficos que le otorguen distintividad y sean derroteros para diluir la semejanza con las marcas antecedentes.

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:

18: Bolsas; bolsos de mano; billeteras; carteras de bolsillo; bolsas de deporte; bolsas de playa; bolsas de montañismo; bolsas de; viaje; bolsas cosméticas vacías; bolsas de cuero; bolsas de cuero de viaje para ropa; bolsas de fin de semana; bolsas de piel para la compra; bolsas de lona; bolsas de transporte multiusos; bolsas de viaje de materias plásticas; bolsos de moda; bolsos de tela; bolsos hechos de cuero de imitación; bolsos multiuso; maletines para documentos; mochilas; morrales; maletas; maletas de mano; billeteros para tarjetas; bolsos, monederos y carteras de bolsillo; carteras de cuero; equipaje de viaje; maletines; mochilas con ruedas; neceseres; bolsas de polipiel.

El signo previamente registrado identifica:

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° SD2025/0090364

Expediente 14010694 Clase 35: Servicios de publicidad y marketing, telemarketing, estudios de mercados, sondeos de opinión, servicios de atención al cliente, consultoría profesional en negocios, consultoría en dirección de negocios, investigación y evaluación de negocios comerciales, consultoría en materia de recursos humanos, organización de ferias (eventos) con fines comerciales y publicitarios; relaciones públicas, investigación comercial; servicios de externalización (asistencia comercial), presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, servicios de atención al cliente con tecnología multicanal; estudios de mercado, marketing relacional, experiencial, deportivo.

Clase 38: Gestión electrónica de comunicaciones (redes sociales); servicios de correo electrónico; recepción, registro, almacenamiento y transmisión electrónica de: mensajes, faxes, texto, ficheros, gráficos y datos vía redes informáticas y terminales informáticos; servicios en línea de datos y conferencias visuales; y almacenaje y transmisión electrónica de datos y documentos vía teléfonos y ordenadores.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, particularmente, organización de bailes, fiestas y recepciones, competiciones deportivas, concursos, espectáculos (producción), exposiciones con fines culturales o educativos conferencias, coloquios, conciertos, congresos, seminarios, simposios y talleres de formación, campañas educativas y campañas informativas, servicios de museos (presentaciones, exposiciones), representación de espectáculos en vivo, representaciones teatrales, reserva de localidades para espectáculos.

Clase 42: Investigaciones e informes en los ámbitos científicos y tecnológicos, investigación sociológica, servicios de estudios sociológicos, desarrollo de soluciones de aplicaciones de software.

Expediente SD2020/0073416 Clase 25: Bodis [ropa interior]; combinaciones [ropa interior]; fajas [ropa interior]; ropa interior; ropa interior de mujer; calzones de baño; gorros de baño; sandalias de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño para señora; trajes de tres piezas [prendas de vestir].

Clase 35: Servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir; servicios de venta minorista en línea de prendas de vestir; servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza, así como de prendas de vestir y complementos; servicios de venta minorista o mayorista de prendas de vestir; actividades colectivas de publicidad y de marketing; consultoría en publicidad y marketing; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; publicidad; publicidad en línea; servicios de publicidad y marketing en línea; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios de publicidad, promoción y relaciones públicas; asesoramiento sobre el funcionamiento de franquicias; servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; comercialización de productos; compra de productos y servicios para otras empresas; demostración de productos; demostración de productos con fines publicitarios; distribución de productos con fines publicitarios; marketing de productos; obtención de contratos de compra y de venta de productos; obtención de contratos para terceros relacionados con la venta de productos; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; promoción de productos y servicios de terceros.

Dada la cobertura de los signos enfrentados y en atención a los criterios de conexidad competitiva establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, especialmente a través de la IP 100 de 2018, considera esta Dirección que en el presente caso se configura el criterio de razonabilidad.

Ref. Expediente N° SD2025/0090364

“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 res criterios sustancias:

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 cereza también expende agua embotellada”.

Relación competitiva de productos de la clase 18 con los servicios de la clase 35 internacional:

Vista la cobertura de la marca previamente registrada y teniendo en cuenta la amplitud de los servicios en clase 35 que identifican, relacionados con *presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor*, logra vislumbrarse que dichos servicios podrían prestarse alrededor de los productos de la marca solicitada, relacionado con *“Bolsas; bolsos de mano; billeteras; carteras de bolsillo; bolsas de deporte; bolsas de playa; bolsas de montañismo; bolsas de; viaje; bolsas cosméticas vacías; bolsas de cuero; bolsas de cuero de viaje para ropa; bolsas de fin de semana; bolsas de piel para la compra; bolsas de lona; bolsas de transporte multiusos; bolsas de viaje de materias plásticas; bolsos de moda; bolsos de tela; bolsos hechos de cuero de imitación; bolsos multiuso; maletines para documentos; mochilas; morrales; maletas; maletas de mano; billeteros para tarjetas; bolsos, monederos y carteras de bolsillo; carteras de cuero; equipaje de viaje; maletines; mochilas con ruedas; neceseres; bolsas de polipiel”*, en la clase 18 internacional.

En ese escenario, existe la posibilidad que el consumidor vincule los servicios de la marca registrada con los productos de la marca solicitada, donde es claro que en este caso -y dada la identidad del signo-, los consumidores pueden llegar a creer que se cuenta con un único origen empresarial.

Relación competitiva de productos de la clase 18 y productos de la clase 25 internacional

En concordancia con lo anterior, se encuentra que hay una relación de conexidad en virtud al criterio de razonabilidad entre los productos identificados por la marca registrada en la clase 25 y los productos pretendidos del signo solicitado en la clase 18.

De acuerdo a la dinámica usual del mercado es normal que un mismo empresario se encargue de la producción en determinada industria de diferentes productos relacionados y por lo tanto, se dedique a la fabricación de *Bolsas; bolsos de mano; billeteras; carteras de bolsillo; bolsas de deporte; bolsas de playa; bolsas de montañismo; bolsas de; viaje; bolsas cosméticas vacías; bolsas de cuero; bolsas de cuero de viaje para ropa; bolsas de fin de semana; bolsas de piel para la compra; bolsas de lona; bolsas de transporte multiusos; bolsas de viaje de materias plásticas; bolsos de moda; bolsos de tela; bolsos hechos de cuero de imitación; bolsos multiuso; maletines para documentos; mochilas; morrales; maletas; maletas de mano; billeteros para tarjetas; bolsos, monederos y carteras de bolsillo; carteras de cuero; equipaje de viaje; maletines; mochilas con ruedas; neceseres; bolsas de polipiel*, y decida ampliar su esquema de negocio e incursionar en

Ref. Expediente N° SD2025/0090364

la producción de *Bodis [ropa interior]; combinaciones [ropa interior]; fajas [ropa interior]; ropa interior; ropa interior de mujer; calzones de baño; gorros de baño; sandalias de baño; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño para señora; trajes de tres piezas [prendas de vestir]*.

Esto, como una nueva línea de mercado de su negocio o nuevos productos de su portafolio, razón por la cual se configura la conexidad competitiva por razonabilidad pues son productos que pertenecen a la industria de la moda y el cuidado personal.

Por ende, esta Dirección considera que la coincidencia entre los signos cotejados es relevante, generando una confusión indirecta pues el consumidor puede creer erradamente que los signos en conflicto distinguen productos y servicios que proceden del mismo empresario o que el signo solicitado es una variación de los registrados o viceversa.

Finalmente, teniendo en cuenta la similitud de los signos en cotejo y la conexidad competitiva existente entre los productos que éstos identifican, es dable afirmar que éstos se comercialicen y publiquen a través de los mismos canales y se pongan al alcance de los consumidores de la misma manera.

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 irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MADISON (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por FERNANDO LOPEZ AYALA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a FERNANDO LOPEZ AYALA, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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.

⁵ 18: bolsas; bolsos de mano; billeteras; carteras de bolsillo; bolsas de deporte; bolsas de playa; bolsas de montañismo; bolsas de viaje; bolsas cosméticas vacías; bolsas de cuero; bolsas de cuero de viaje para ropa; bolsas de fin de semana; bolsas de piel para la compra; bolsas de lona; bolsas de transporte multiusos; bolsas de viaje de materias plásticas; bolsos de moda; bolsos de tela; bolsos hechos de cuero de imitación; bolsos multiuso; maletines para documentos; mochilas; morrales; maletas; maletas de mano; billeteros para tarjetas; bolsos, monederos y carteras de bolsillo; carteras de cuero; equipaje de viaje; maletines; mochilas con ruedas; neceseres; bolsas de polipiel.

Resolución N° **13934**

Ref. Expediente N° SD2025/0090364

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 26 de febrero de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS