

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16554

Ref. Expediente N° SD2025/0030898

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 4 de abril de 2025, HUMEDO JEANS SAS, solicitó el registro de la Marca FLEXXO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

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

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

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,

¹ 25: prendas de vestir, ropa, vestidos, pantalones, pantalones de licra, shorts, faldas, blusas, camisetas, franelas, camisas, chaquetas, chaquetones, abrigos, sacos, buzos, vestidos de baño; sudaderas, ropa para el deporte, pijamas, levantadoras, uniformes, medias, ropa interior, bufandas, guantes, cachuchas, gorras, sombreros, calzado formal e informal, calzado tenis, botas, botines, sandalias.

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° SD2025/0030898

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	The FLEXX	THE FLEXX S.P.A.	15110177	10	18, 25	Marca	Registrada	07 nov. 2028

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
FLEXXO	The FLEXX

•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° SD2025/0030898

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 los signos analizados FLEXXO y The FLEXX son similarmente confundibles.

De manera inicial, al cotejar los signos objeto de análisis se evidencia que estos son similares desde el campo ortográfico, lo anterior, toda vez que comparten las siguientes consonantes y vocales, a saber: “F-L-E-X-X” bajo el mismo orden y disposición, existiendo identidad frente a las letras “FLE” que principia los términos FLEXXO/FLEXX, así mismo, ambos están integrados por las consonantes XX la cual se presenta de manera sucesiva dos veces.

Sumado a lo anterior, al analizarlos desde el campo fonético se aprecia que la marca solicitada genera un impacto sonoro similar respecto del vocablo “FLEXX”, así las cosas, al articular los signos FLEXXO/THE FLEXX se evidencia cierta similitud frente a los términos FLEXXO/FLEXX hecho que, sumado a la similitud ortográfica denotada acrecienta el riesgo de confusión a tal punto que los signos no pueden coexistir pacíficamente sin generar riesgo de confusión.

Finalmente, es importante precisar que el signo solicitado carece de elemento gráfico que lo dote de distintividad a tal punto que pueda apartar el riesgo de confusión existente, por ende, dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una marca cuyo origen empresarial es el mismo, hecho contrario a la realidad.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0030898

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:

Clase 25: prendas de vestir, ropa, vestidos, pantalones, pantalones de licra, shorts, faldas, blusas, camisetas, franelas, camisas, chaquetas, chaquetones, abrigos, sacos, buzos, vestidos de baño; sudaderas, ropa para el deporte, pijamas, levantadoras, uniformes, medias, ropa interior, bufandas, guantes, cachuchas, gorras, sombreros, calzado formal e informal, calzado tenis, botas, botines, sandalias.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente Producto

15110177 Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; en particular, bolsos, carteras, baúles y maletas; paraguas.

Clase 25: Calzado, pantuflas y partes de calzado tales como suelas y tacones.

Conexidad entre los productos de la clase 18 internacional y los productos de la clase 25 internacional. Criterio de Razonabilidad

Existe conexión competitiva entre los productos en mención tomando en cuenta que comparten un común denominador consiste en el hecho de pertenecen a bienes de consumo que satisfacen necesidades relacionadas con la belleza, cuidado y presentación personal de los consumidores, en primera medida encontramos vestimenta (Cl 25), que habitualmente es acompañada con accesorios como bolsos, productos en cuero, entre otros (Cl 18), por ende, es común encontrar que quien fabrica prendas de vestir a su vez ofrezca productos complementarios, pertenecientes al mismo sector relacionado con la moda, aprovechando el posicionamiento de su signo en el mercado, como se evidencia en la marca traída como antecedente marcario.

Cabe indicar que los bienes antes mencionados comparten los mismos lugares de aprovisionamiento, normalmente se ponen al alcance de los consumidores en las mismas secciones o en estantes contiguos, de allí a que haya conexidad competitiva por criterio de

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° SD2025/0030898

razonabilidad⁵, pues es razonable interpretar que estos tienen un mismo origen empresarial, lo que es contrario a la realidad conforme se analiza en el presente caso.

Conexidad entre los productos de la clase 25 internacional. Criterio de Razonabilidad

Conforme al análisis antes efectuado, para esta Dirección es dado pensar que existe conexión entre los productos en mención bajo el criterio de razonabilidad, en la medida en que ambos identifican productos relacionados con la vestimenta, los cuales satisfacen las mismas necesidades de los consumidores relacionadas con su presentación personal, así mismo, es habitual que compartan iguales canales de comercialización bajo precios y ofertas similares, por ende, es dado pensar que las marcas objeto de cotejo marcario pueden llegar a generar riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores quienes de manera razonable les pueden endilgan un mismo origen empresarial.

En este sentido la decisión de la administración debe ir de la mano de los intereses de los consumidores y los distintos actores en el mercado, en la medida en que se debe evitar que el consumidor asocie a un mismo origen empresarial los productos fabricados por distintas compañías, así mismo, se debe impedir que un tercero saque provecho sobre de la actividad comercial ajena, protegiendo así los intereses de los comerciantes.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca FLEXXO (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por HUMEDO JEANS SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a HUMEDO JEANS SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de marzo de 2026

⁵ COMUNIDAD ANDINA - CAN. TRIBUNAL DE JUSTICIA ANDINA. 100IP. Interpretación Prejudicial. Principio de Razonabilidad: Existe conexidad competitiva por principio de razonabilidad, cuando el consumidor, tomando en cuenta la realidad del mercado "(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada. Signos Involucrados LA MINA STEAK & LOBSTER (mixto) / CAFÉ LA MINA (mixto). Magistrada Ponente: Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. Quito, Ecuador, 14 de junio de 2018.

⁶ **Clase 25:** prendas de vestir, ropa, vestidos, pantalones, pantalones de licra, shorts, faldas, blusas, camisetas, franelas, camisas, chaquetas, chaquetones, abrigos, sacos, buzos, vestidos de baño; sudaderas, ropa para el deporte, pijamas, levantadoras, uniformes, medias, ropa interior, bufandas, guantes, cachuchas, gorras, sombreros, calzado formal e informal, calzado tenis, botas, botines, sandalias.

Ref. Expediente N° SD2025/0030898



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS