

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20224

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

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 3 de septiembre de 2025, la sociedad **Club Pilates Franchise SPV, LLC**, solicitó el registro de la Marca **CLUB PILATES (Mixta)** para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 9, 25 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078 del 8 de septiembre de 2025, la sociedad **Estudio De Moda S.A.S.** presentó oposición contra la solicitud de registro en la Clase 25 Internacional con fundamento en la causal de irreregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

“La marca solicitada CLUB PILATES (Mixta), es similarmente confundible con la marca de mi representada PILATOS, por lo que permitir su registro generaría riesgo de confusión y de asociación para los consumidores en caso de que lleguen a enfrentarse ambas marcas en el mercado.

La oposición a la solicitud de registro de la marca CLUB PILATES (Mixta) en clase 25 se fundamenta en la presencia un signo registrado de manera previa, aplicando de manera plena el principio de prioridad entre los signos (prior tempore, potior iure) y configurándose la causal de irreregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en virtud del potencial riesgo de confusión en el mercado, atribuible a similitudes ortográficas y fonéticas entre la marca solicitada y los signos de mi representada, además de la conexidad competitiva entre los productos que protegen.

Este riesgo de confusión se intensifica al analizar la conexión competitiva existente entre los productos que la marca CLUB PILATES (mixta) pretende amparar mercado y los productos actualmente reconocidos por la familia de marcas bajo la titularidad de mi representada ESTUDIO DE MODA S.A.S. En este sentido, la coincidencia ortográfica y fonética entre ambos signos, unida a la similitud en la naturaleza, finalidad y público objetivo de los productos que buscan distinguir, configura un alto riesgo de confusión y asociación indebida en la mente del consumidor, quien podría atribuir erróneamente un mismo origen empresarial a ambas marcas.

(...)

¹ 9: Software informático, incluidos programas de software en el campo de la salud, el fitness, el ejercicio y el bienestar; aplicaciones de software descargables para la gestión de bases de datos en el campo de la salud, el fitness, el ejercicio y el bienestar; software de aplicaciones móviles descargables para la creación de programas personalizados de entrenamiento de fitness; grabaciones de video pregrabadas que contienen sesiones atléticas y de fitness; plataforma de software informático para su uso en los campos de la salud, el bienestar y la nutrición.

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

41: Servicios de centros de fitness, a saber, provisión de clases de ejercicio físico, clases de esculpido corporal y clases de fitness grupales; servicios de centros de fitness, a saber, provisión de instalaciones, equipos e instrucciones de ejercicio en el ámbito del fitness.

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

Aplicando lo anteriormente expuesto al caso en concreto, la familia de marcas de mi representada deja completamente clara la intención de generar una recordación especial en el consumidor respecto de la expresión PILATOS y que este, de manera directa, identifique el origen empresarial de los productos que se identifican bajo esta.

De concederse el registro de la marca CLUB PILATES (Mixta) solicitada para la clase 25, se estaría causando un grave perjuicio para el consumidor, quién se vería inducido a error respecto de los productos marcados y el origen de estos. En igual sentido, se causaría un grave menoscabo a los derechos marcarios de mi poderdante, pues se estaría diluyendo la fuerza distintiva de su familia de marcas.

(...)

De acuerdo con lo anterior, ambos términos comparten una estructura fonética similar, ya que coinciden en la cantidad de sílabas (tres en ambos casos) y en su disposición sonora. Tanto PILATES como PILATOS comienzan con la misma secuencia de sonidos "PI-LA", lo que les otorga una pronunciación inicial idéntica. Además, ambas marcas comparten la misma sílaba tónica, que recae sobre "LA", acentuando aún más su similitud al ser pronunciadas. Esta coincidencia en la sílaba tónica refuerza la percepción auditiva de equivalencia entre los términos, dificultando que el consumidor promedio pueda diferenciarlos efectivamente.

La diferencia entre los signos radica únicamente en la última sílaba, donde "TES" y "TOS" presentan una variación mínima en el sonido final. Esta variación es insuficiente para evitar que los consumidores, que no realizan un análisis detallado, perciban ambos términos como prácticamente idénticos en un contexto de consumo habitual.

La similitud fonética se intensifica si se considera el contexto en el que las marcas operan, ya que el consumidor generalmente recuerda los nombres de los productos por su sonido, especialmente en entornos de consumo rápido o en medios de comunicación auditiva.

Dado que los consumidores tienden a enfocarse en los elementos más distintivos y fácilmente memorizables de las marcas, en este caso PILATES y PILATOS, cualquier diferencia fonética marginal entre ambos términos no sería suficiente para evitar que los consumidores perciban estas marcas como relacionadas o provenientes del mismo origen empresarial. La coincidencia en la sílaba tónica y la estructura general de los términos subraya el alto grado de semejanza fonética, justificando que se otorgue prioridad a los derechos de la marca preexistente, impidiendo el registro de la marca solicitada.

(...)

Los productos protegidos por las marcas en conflicto, ambos amparados en la clase 25, resultan ser claramente conexos entre sí, ya que comparten naturaleza, finalidad y canales de comercialización, lo cual genera un riesgo evidente de confusión en el consumidor respecto al origen empresarial de los bienes. Esta conexión se verifica al aplicar los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, comúnmente utilizados para determinar la relación competitiva entre productos dentro del cotejo marcario.

Desde el criterio de intercambiabilidad, se observa que los productos de ambas marcas prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería son de la misma naturaleza y pueden sustituirse entre sí en la elección del consumidor. En el mercado, estos productos suelen ofrecerse en los mismos puntos de venta, como tiendas de moda, boutiques o plataformas de comercio electrónico, dirigidos al mismo público objetivo que busca artículos de uso personal y de tendencia. En consecuencia, un consumidor promedio podría fácilmente pensar que ambos signos identifican

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

productos provenientes de una misma fuente empresarial o, al menos, de empresas vinculadas, al encontrarlos dentro de un mismo contexto comercial y bajo denominaciones altamente similares.

Bajo el criterio de complementariedad, también se evidencia una estrecha relación entre los productos protegidos. Las prendas de vestir, el calzado y los accesorios como sombreros o gorras se adquieren y utilizan conjuntamente, pues conforman un mismo conjunto funcional destinado a la vestimenta o la moda personal. Esta relación complementaria refuerza la posibilidad de que el consumidor perciba los productos identificados por las marcas en conflicto como parte de una misma línea o colección, o incluso como extensiones de una misma marca madre que ofrece distintos tipos de artículos de moda y bienestar.

Finalmente, conforme al criterio de razonabilidad, es lógico concluir que el público consumidor atribuiría un mismo origen empresarial a los productos de ambas marcas, teniendo en cuenta que pertenecen al mismo sector económico, se dirigen al mismo mercado y satisfacen la misma necesidad. En la práctica, es habitual que un mismo fabricante o casa de moda comercialice prendas, calzado y accesorios bajo una identidad marcaria unificada, lo que aumenta la probabilidad de asociación en la mente del consumidor ante signos tan similares en su estructura y pronunciación.

En suma, los productos amparados por las marcas en conflicto comparten características esenciales en cuanto a su naturaleza, destino y comercialización, cumpliendo con los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad. Esta conexión competitiva genera un alto riesgo de confusión o asociación indirecta en el mercado, por lo que debe negarse el registro del signo CLUB PILATES, en aras de proteger los derechos adquiridos por la marca previamente registrada PILATOS."

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **Club Pilates Franchise SPV, LLC**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"Es evidente que lo que pretende el opositor es evitar el registro de cualquier marca que contenga la expresión PILATES.

Lo anterior resulta claramente excesivo e ilegal, pues PILATES, como lo señaló la SIC en la decisión que se cita en el punto anterior, hace referencia a un método gimnástico, por lo que resulta evocativa de los productos de la clase 25 que se pretenden identificar (ropa).

Así, resulta ser una partícula que, individualmente considerada, resulta ser INAPROPIABLE y nada obsta para que coexistan distintas marcas que la contienen.

Así se ha referido el Tribunal de Justicia de la CAN respecto a las partículas inapropiables:

"(...) si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva."

De lo anterior se concluye que el opositor no puede pretender apropiarse de una expresión evocativa como lo es PILATES y también que, en su conjunto, la marca CLUB PILATES es plenamente distintiva y puede ser registrada como marca (más aún si se tiene en cuenta el elemento gráfico  PILATES).

Recuérdese que en este caso mi representada NO busca protección respecto de los elementos individualmente considerados del conjunto marcario, sino del conjunto

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

CLUB PILATES CON LOGO, que, se reitera, resulta ser una expresión plenamente distintiva.

La inevitable conclusión de lo anterior es que las marcas  CLUB PILATES y PILATOS NO son similares desde ningún punto de vista, por lo que es posible su coexistencia en el registro.

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 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.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

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 con oposición para identificar productos de la Clase 25 Internacional.

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia	Estado
Mixta	PILATOS	ESTUDIO DE MODA S.A.S.	SD2022/0102831	11	25	Marca	31/05/2033	Registrada
Nominativa	PILATOS CONCEPT		SD2021/0041580	11	25	Marca	26/10/2031	Registrada
Mixta	PILATOS		SD2025/0104740	12	3	Marca		Bajo Examen de Fondo
Mixta	PILATOS		SD2022/0102841	11	35	Marca	31/05/2033	Registrada
Nominativa	PILATOS		9231303018	7	18	Marca	19/05/2030	Registrada
Nominativa	PILATOS		9230077325	7	25	Marca	01/03/2030	Registrada
Nominativa	PILATOS		9231303235	7	35	Marca	22/03/2034	Registrada
Nominativa	PILATOS		9231303124	7	24	Marca	28/12/2034	Registrada

Familia de marcas:

El hecho que la sociedad **Estudio de Moda S.A.S.**, incluya de forma reiterada la misma expresión **PILATOS** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común 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 prefijo para productos y/o servicios 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 y/o servicio bajo la calidad que ya conoce.

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

- 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° SD2025/0089336

“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 dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”⁴.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
	PILATOS PILATOS PILATOS PILATOS / PILATOS / PILATOS
	PILATOS / PILATOS CONCEPT / PILATOS / PILATOS / PILATOS (Nominativas)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”⁵.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

⁵ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Ref. Expediente N° SD2025/0089336

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

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:⁶

- 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.

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.

⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

- 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 (...)*⁷

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁸ 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 (...)*
- 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.”*⁹

Análisis comparativo con la familia de marcas de titularidad de la sociedad Estudio de Moda S.A.S.

Con base en los criterios mencionados, se establece que la familia de marcas de la opositora, **Estudio de Moda S.A.S.**, tiene como rasgo distintivo el uso de la expresión **PILATOS**. Así las cosas, un consumidor al observar estos elementos característicos en el mercado como parte de una marca al identificar un producto, asocia el origen empresarial con la sociedad opositora, al obrar la expresión **PILATOS** como indicador de pertenencia a una familia de marcas, principalmente en la industria de la moda.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas en el cual, la expresión que ha usado de forma reiteradas es **PILATOS** y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Conforme a lo anterior, esta Dirección no puede desconocer la protección otorgada a la sociedad opositora en el registro de su familia de marcas, cuyos esfuerzos comerciales han sido dirigidos a perpetrar en la mente del consumidor, la expresión **PILATOS** como elemento distintivo de sus productos frente a otros competidores.

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado a registro, se tiene que es de naturaleza mixta, conformado por la denominación “CLUB PILATES” acompañada en una tipografía de letra específica, junto con una flor estilizada. Por su parte, la familia de

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁸ “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

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

marcas de la opositora está compuesta por marcas mixtas y nominativas, la cual se caracteriza por la inclusión constante de la expresión PILATOS.

Se debe señalar que el elemento nominativo de los signos bajo análisis es 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 protegidos con tales signos, dado que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

En este orden de ideas, pese a que se evidencian coincidencias gramaticales entre los signos confrontados entre las expresiones PILATES y PILATOS, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes. En este punto es necesario señalar que la palabra “*pilates*” significa en español “*Método gimnástico que aúna el ejercicio corporal con el control mental, basado en la respiración y la relajación.*”¹⁰, en cambio, la palabra “*pilatós*” según el Diccionario de americanismos, significa “*Muñeco de trapo que representa a Poncio Pilatos y que en la Pascua de Resurrección es quemado públicamente*”¹¹.

Así las cosas, se tiene que el signo solicitado a registro hace alusión a un método gimnástico comúnmente conocido, mientras que la familia de marcas de la opositora hace alusión a un muñeco de trapo o, en caso de que el consumidor no asocie su significado, en ningún caso se asimilará con la práctica de pilates. Por ende, resultan evidentes las diferencias conceptuales entre los signos bajo análisis.

Así, vemos que la marca solicitada no solo se compone de la palabra PILATES, sino de los términos CLUB PILATES, es decir, que resulta más extensa en su configuración gramatical que las marcas opositoras. Su elemento sobresaliente lo conforman las expresiones CLUB PILATES, que no solo se diferencian desde el aspecto conceptual con el término PILATOS, sino desde su configuración ortográfica y fonética.

En síntesis, aunque los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presentan permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado. En consideración de lo anterior, la oposición no está llamada a prosperar.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Registrabilidad del signo solicitado frente a las Clases 9 y 41 sin oposición.

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo **CLUB PILATES (Mixta)**, lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo **CLUB PILATES (Mixta)** constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido,

¹⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.8 en línea]. < <https://dle.rae.es/pilates> > [18 de septiembre de 2025].

¹¹ Asociación de Academias de la Lengua Española: Diccionario de Americanismos, [En línea] <https://www.asale.org/damer/pilatós> [18 de septiembre de 2025]

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo **CLUB PILATES (Mixta)** solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos y servicios solicitados en las Clases 9 y 41 Internacional de la Clasificación Internacional de Niza, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud con oposición para la Clase 25 Internacional 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 parte de la sociedad **Estudio de Moda S.A.S.**, contra la solicitud de registro en la Clase 25 Internacional.

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



Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

9: Software informático, incluidos programas de software en el campo de la salud, el fitness, el ejercicio y el bienestar; aplicaciones de software descargables para la gestión de bases de datos en el campo de la salud, el fitness, el ejercicio y el bienestar; software de aplicaciones móviles descargables para la creación de programas personalizados de entrenamiento de fitness; grabaciones de video pregrabadas que contienen sesiones atléticas y de fitness; plataforma de software informático para su uso en los campos de la salud, el bienestar y la nutrición.

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Club Pilates Franchise SPV, LLC
17877 Von Karman Avenue, Suite 100, Irvine, California 92614, Estados Unidos.
Irvine California
Estados Unidos de América

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

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca **CLUB PILATES (Mixta)**.



Para distinguir productos comprendidos en la Clase:

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

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Club Pilates Franchise SPV, LLC
17877 Von Karman Avenue, Suite 100, Irvine, California 92614, Estados Unidos.
Irvine California
Estados Unidos de América

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

ARTÍCULO 4: Conceder el registro de la Marca **CLUB PILATES (Mixta)**.



Para distinguir servicios comprendidos en la Clase:

41: Servicios de centros de fitness, a saber, provisión de clases de ejercicio físico, clases de esculpido corporal y clases de fitness grupales; servicios de centros de fitness, a saber, provisión de instalaciones, equipos e instrucciones de ejercicio en el ámbito del fitness.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: Club Pilates Franchise SPV, LLC
17877 Von Karman Avenue, Suite 100, Irvine, California 92614, Estados Unidos.
Irvine California
Estados Unidos de América

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

ARTÍCULO 5: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0089336

ARTÍCULO 6: Notificar a la sociedad **Club Pilates Franchise SPV, LLC**, solicitante del registro y a la sociedad **Estudio De Moda S.A.S.**, opositora, 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 7: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 20 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS