

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21020

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA 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° 98748 de 26 de noviembre de 2025, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca **SUPER DALLAS 50X** (Mixta), solicitada por LEYTON JAVIER ZAMBRANO VIAFARA, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

25: Fedoras [sombreros de fieltro]; gorras y sombreros deportivos; gorras y sombreros para deportes; gorros y sombreros deportivos; sombrero de charro [sombrero mexicano de ala ancha]; sombreros; sombreros campana; sombreros canotier; sombreros chambergos; sombreros cloche; sombreros cloché; sombreros con borlas; sombreros de ala ancha; sombreros de carnaval; sombreros de copa; sombreros de cuero; sombreros de fieltro; sombreros de juncia; sombreros de juncia (sugegasa); sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros de piel; sombreros de piel artificial; sombreros de piel de oveja; sombreros de playa; sombreros de punto; sombreros de señora; sombreros fedora; sombreros fedora; sombreros flexibles; sombreros para bebés, niños pequeños y niños; sombreros para el sol; sombreros para la lluvia; sombreros para niños; sombreros pequeños; sombreros tipo pescador; sombreros y gorras para deportes.

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 Comunidad Andina.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, LEYTON JAVIER ZAMBRANO VIAFARA, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objeto de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“La resolución impugnada parte de una premisa manifiestamente errónea al atribuir al término “DALLAS” una supuesta fuerza distintiva elevada, cuando se trata de una expresión de carácter geográfico y evocativo, de uso común y ampliamente difundida en el tráfico mercantil. Esta calificación desconoce abiertamente la doctrina marcaria andina y conduce a una protección indebida y desproporcionada.

(...)

La Dirección incurrió en un error metodológico sustancial al analizar el signo solicitado de forma fragmentada, aislando artificialmente el término “DALLAS” y omitiendo la valoración integral del conjunto SUPER DALLAS 50X. Este fraccionamiento constituye una verdadera mutilación marcaria, expresamente

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

prohibida por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(...)

(i) La supuesta semejanza se sustenta en coincidencias parciales sobre un elemento débil (“DALLAS”) y no en una similitud real del conjunto.

(ii) La conexión competitiva no puede afirmarse por simple coincidencia de clase(s) Niza; exige análisis funcional (naturaleza, destino, canales, público, origen empresarial probable). La resolución no desarrolla ese examen con rigor.

(iii) No se demuestra riesgo real en el consumidor medio: se infiere de manera hipotética, sin explicar por qué un consumidor confundiría el conjunto SUPER DALLAS 50X (Mixta) con la(s) marca(s) anterior(es), considerando los elementos diferenciadores y el componente gráfico.

(...)

La ausencia de oposiciones durante la etapa de publicación refuerza que, en el tráfico mercantil, no se percibió un conflicto marcario relevante. Aunque no es determinante, sí es un indicio que debe ponderarse especialmente cuando la negativa se soporta en un riesgo supuestamente “evidente”.

(...)

La SIC ha admitido la coexistencia de signos que comparten elementos de baja distintividad cuando el conjunto marcario es diferente. Asimismo, existen precedentes aportados en los que, en sede de recursos, se revocan negativas al advertirse: (i) análisis fragmentario; (ii) omisión del examen de marcas mixtas; o (iii) protección indebida de elementos débiles. El precedente “ACTUALIDAD PANAMERICANA” aportado evidencia la centralidad de la visión de conjunto y del análisis real del riesgo, como se ha hecho con muchas otras marcas que contienen una palabra común.

(...)

Por todo lo anterior, de la forma más respetuosa, se puede concluir que, no es suficiente que por parte de la Dirección se argumente similitudes confundibles conceptualmente del signo a una marca para evocar un uso monopolística de una expresión que es de conocimiento generalizado de los consumidores. Por el contrario, “DALLAS” es un signo marcario débil al contener elementos de uso común y sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y las que se han de solicitar en el futuro.

En otras palabras, no es suficiente evocar la similitud “ideológica” sobre una palabra registrada y un logo que tenga en si mismo una imagen semejante, cuando se debe tener en cuenta las particularidades para cada caso. Es evidente, que existe una coincidencia en el alcance del derecho solicitado, sin embargo, también es evidente que las imágenes marcarias solicitadas reproducen en su totalidad el elemento preponderante, distintivo y mayor recordación que integra los signos de las marcas que trae a colación la dirección. Por lo tanto, al ser confrontadas en su conjunto, las marcas están conformadas inequívocamente por elementos literales, nominativos y gráficos propios que permiten su individualización 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

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 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 ésta 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 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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-2021.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

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.
- 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

² Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

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.

- (ii) 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.
- (iii) 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.
- (iv) 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.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

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 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,

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

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.

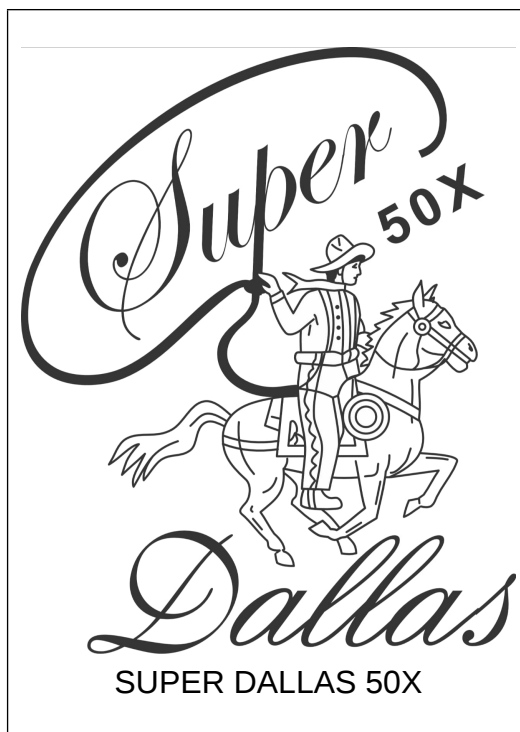
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí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



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta conformado por un elemento nominativo consistente en las expresiones “SUPER DALLAS 50X”, siendo por consiguiente arbitrario frente a los productos pretendidos. Adicionalmente, su disposición gráfica consta de un tipo de letra especial y la imagen de un hombre con un lazo a caballo en el medio del conjunto.

³ Ibidem.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

2.2. Naturaleza y descripción de las marcas previamente registradas⁴



Las marcas previamente registradas son de naturaleza mixta conformadas por un elemento nominativo consistente en las expresiones “DALLAS MAVERICKS”, siendo por consiguiente arbitrarias frente a los productos representados. Adicionalmente, su disposición gráfica consta de un tipo de letra especial, y en una marca la imagen de una consonante “M” preponderante con un sombrero, mientras que en la otra se incorpora la imagen de un caballo.

3. CASO CONCRETO

3.1. Análisis comparativo de los signos

En aplicación a las reglas generales de comparación desarrolladas por la jurisprudencia andina, apreciando los conjuntos marcarios, pero teniendo en cuenta el elemento que cumple la función diferenciadora y enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación, esta Delegatura encuentra que el signo solicitado SUPER DALLAS 50X

4

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Mixta	DALLAS MAVERICKS	NBA PROPERTIES, INC.	9235814125	7	25	Marca	21 ene. 2034
Mixta	DALLAS MAVERICKS	NBA PROPERTIES, INC.	00065916	7	25	Marca	24 abr. 2032



Ref. Expediente N° SD2025/0055927

y las marcas previamente registradas DALLAS MAVERICKS, son similarmente confundibles atendiendo a la impresión global que los signos producen, debido a la inclusión de la misma expresión en DALLAS dentro de sus conjuntos.

Por otra parte, se manifiesta que no obstante los signos comparados ser de naturaleza mixta, es el elemento nominativo de cada uno de ellos el preponderante, por cuanto son las palabras o expresiones verbales las que causan mayor impacto en el consumidor medio por ser aquellas que usaría para pedir los productos y/o servicios protegidos con estos. 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. Por ende, los elementos gráficos de las marcas mixtas en comparación, no desvirtúan la percepción predominante derivada de los elementos nominativos coincidentes DALLAS.

Adicionalmente, es necesario recordar que el consumidor mencionado, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, y los factores previamente mencionados, lo probable es que el público cuando se encuentre ante el signo reivindicado SUPER DALLAS 50X, lo confunda y pueda asociarlo erróneamente con las marcas registradas DALLAS MAVERICKS, pudiendo esto inducir a que el consumidor medio de sus servicios, piense erróneamente que se trata del mismo empresario que actualiza o extiende su marca para incursionar en líneas comerciales afines.

Ahora bien, contrario a lo argumentado por el solicitante, el vocablo DALLAS no es de uso común frente los productos de la clase 25, pues visto el Registro de la Propiedad Industrial solo existen dos marcas registradas y son las llamadas como fundamento de la negación de oficio. Aunado a esto, el hecho de ser una ubicación geográfica no la convierte en débil ya que en el presente caso no se acredita que informe necesariamente sobre la procedencia de los productos.

Así las cosas, la marca pretendida SUPER DALLAS 50X reproduce parcialmente las marcas registradas DALLAS MAVERICKS, implicando semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, sin que adicionar el número 50 con la letra “X” de manera secundaria y la palabra SUPER que solo refuerza la idea de DALLAS magnificándola, logren diferenciarla de manera loable en el mercado y no configuren un riesgo de asociación en el consumidor medio de sus productos.

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos previamente registrados o solicitados en registro, activa la causal de irregistrabilidad relativa prevista en el régimen comunitario de propiedad industrial, porque el ordenamiento protege tanto a los consumidores a elegir libremente y sin distorsiones en los productos y servicios ofrecidos en el mercado y así mismo salvaguardar los derechos del titular del signo previamente registrado.

3.2. Análisis de conexidad competitiva

De este modo, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que el signo sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, resulta necesario que la administración se pronuncie si los productos que

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

se pretenden identificar con el signo solicitado, son susceptibles de causar un riesgo de confusión o asociación.

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Fedoras [sombreros de fieltro]; gorras y sombreros deportivos; gorras y sombreros para deportes; gorros y sombreros deportivos; sombrero de charro [sombrero mexicano de ala ancha]; sombreros; sombreros campana; sombreros canotier; sombreros chambergos; sombreros cloche; sombreros cloché; sombreros con borlas; sombreros de ala ancha; sombreros de carnaval; sombreros de copa; sombreros de cuero; sombreros de fieltro; sombreros de juncia; sombreros de juncia (sugegasa); sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros de piel; sombreros de piel artificial; sombreros de piel de oveja; sombreros de playa; sombreros de punto; sombreros de señora; sombreros fedora; sombreros fedora; sombreros flexibles; sombreros para bebés, niños pequeños y niños; sombreros para el sol; sombreros para la lluvia; sombreros para niños; sombreros pequeños; sombreros tipo pescador; sombreros y gorras para deportes.

Los signos antecedentes identifican:

Expediente N° 9235814125, clase 25: Artículos de vestuario para deportes y ropa de descanso incluyendo calzado.

Expediente N° 00065916, clase 25: Ropa, como medias, calzado, camisetas, camisetas sudadera, pantalones de sudadera, pantalones, tanques, sacos, pantaloneta, pijamas, camisetas deportivas, camisetas para rugby, sueters, cinturones, corbatas, camisas para noche, sombreros, ropa de calentamiento, chaquetas, chompas, abrigos, pecheras de tela, balacas, bandas para la muñeca, delantales b?ers, pantalones slack, cachuchas, orejeras, guantes, mitones, camisas tejidas.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata de idénticos productos (Sombreros) y otros en clara relación género – especie (Artículos de vestuario para deportes vs. Sombreros y gorras para deportes; gorras y sombreros deportivos; gorras y sombreros para deportes; gorros y sombreros deportivos / Sombreros vs. Fedoras [sombreros de fieltro]; sombreros deportivos; sombreros para deportes; sombreros deportivos; sombrero de charro [sombrero mexicano de ala ancha]; sombreros campana; sombreros canotier; sombreros chambergos; sombreros cloche; sombreros cloché; sombreros con borlas; sombreros de ala ancha; sombreros de carnaval; sombreros de copa; sombreros de cuero; sombreros de fieltro; sombreros de juncia; sombreros de juncia (sugegasa); sombreros de lana; sombreros de lluvia; sombreros de moda; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; sombreros de papel [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros de piel; sombreros de piel artificial; sombreros de piel de oveja; sombreros de playa; sombreros de punto; sombreros de señora; sombreros fedora; sombreros fedora; sombreros

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

flexibles; sombreros para bebés, niños pequeños y niños; sombreros para el sol; sombreros para la lluvia; sombreros para niños; sombreros pequeños; sombreros tipo pescador), ubicados en la misma clase 25 del nomenclador internacional.

Encuentra esta Delegatura que, existe relación de conexidad entre los productos distinguidos bajo las marcas registradas y los que busca distinguir el signo solicitado. Lo expresado, de suerte que los productos que identifican los signos previos son el género de artículos de vestuario para deportes y sombreros de la clase 25 Internacional de Niza. En este escenario, al distinguir las marcas predecesoras todo tipo de artículos de vestuario para deportes y sombreros de manera general sin discriminar el público consumidor ni el segmento del mercado al que se dirige de manera propia, la variedad de gorras y sombreros que pretende reivindicar el signo sub examine se encuentran incluidas en el mismo universo de “vestuario y sombrerería”.

Lo expuesto deriva en que se cumpla el criterio sustancial adoptado por el Alto Tribunal Andino, el cual se adecúa al caso objeto de análisis donde se encuentra que existe un grado de sustituibilidad entre los productos que identifica la marca registrada y los que busca ofrecer y poner en el mercado el solicitante, en la medida que se fabrican los mismos productos pretendidos por el solicitante (artículos de vestir para deportes y sombreros), situación que permitiría que el consumidor de dichos productos los confunda y crea equívocamente haber adquirido uno, cuando en realidad ha obtenido el que ha puesto en el mercado el nuevo solicitante marcario.

En consecuencia, al comparar concretamente los productos protegidos por cada signo, se advierte que existe una coincidencia material en cuanto a su finalidad y uso (abrigo, vestir o adornar) y ámbito comercial (moda y arreglo personal), así como una posibilidad real de sustitución entre ellos. Esta proximidad objetiva dentro de la cobertura marcaria determina que el análisis no pueda basarse en diferencias nominales o en clasificaciones abstractas, sino en la realidad del mercado, donde el consumidor percibe estos productos como alternativas equivalentes dentro de una misma categoría.

Para este Despacho es claro que la cobertura genérica de las marcas previamente registradas en la clase 25 Internacional, subsume la especificidad de productos que pretenden reivindicar, concordando de esta manera los canales de distribución y publicidad (tiendas de ropa o vestuario, grandes superficies y periódicos, radio, desfiles, televisión, etc.), público y proveedores relevantes, por lo que los consumidores podrán asumir que provienen del mismo empresario.

En consideración de lo previo, esta Delegatura encuentra que por las condiciones usuales del mercado, para el público consumidor es posible considerar que quienes se encargan de serie de elementos o prestaciones está en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, en la medida que quien produce y comercia prendas de vestir y sombreros, puede elaborar similares artículos.

Lo expuesto se ciñe al último criterio sustancial adoptado por el Alto Tribunal Andino, el cual se adecúa al caso sub examine donde se encuentra que existe un grado de razonabilidad entre los diversos productos de las clases 25 que entran en la categoría del vestuario.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

4. INDEPENDENCIA DE LAS ACTUACIONES

Finalmente, respecto al argumento de la recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores y su coexistencia, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete, ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la Administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la irregistrabilidad y en otro la rechace⁵”.

“Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones⁶”.

5. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la Delegatura considera que el signo cuyo registro se solicita, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, es procedente confirmar la Resolución N° 98748 de 26 de noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Proceso No 5-IP-97, 25 de julio de 1997.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 69-IP-2015, citado en el Proceso 99-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0055927

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 98748 de 26 de noviembre de 2025 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a LEYTON JAVIER ZAMBRANO VIAFARA, 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., el 25 de marzo de 2026

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,



PILAR MARIA GOYENECHÉ CARVAJAL