

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21425

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

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 20 de enero de 2025, la señora **CAROLINA GIRALDO NAVARRO**, solicitó el registro de la Marca **TROPICOQUETA** (Nominativa) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9°, 14°, 25° y 41° de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1057 del 4 de febrero de 2025, la sociedad **CALZADO COQUETA S.A. DE C.V.** presentó oposición contra la clase 25 Internacional con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina – Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

¹ **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; Música digital descargable; música digital descargable de internet; música digital descargable disponible en sitios web de mp3 en internet; programas informáticos de procesamiento de archivos de música digital; software de procesamiento de archivos de música digital; discos compactos con grabaciones musicales; discos fonográficos con grabaciones musicales; discos ópticos con grabaciones musicales; grabaciones de audio musical; grabaciones musicales; grabaciones musicales descargables; grabaciones de vídeo musicales descargables; grabaciones de vídeos musicales; software de composición musical; software de composición y edición musical y sonora.

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; Bisutería [joyería]; artículos de joyería; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; relojes de vestir; relojes de uso personal.

Clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; abrigos; tapados; bandanas [pañuelos para el cuello]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; boas [bufandas]; bolsillos de prendas de vestir; capuchas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetones; cinturones [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; corsés [ropa interior]; cubrecorsés; delantales [prendas de vestir]; disfraces [trajes]; estolas [pieles]; fajas [bandas]; bandas*; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; fulares*; bufandas; gabanes; paletós; sobretodos; gabardinas [prendas de vestir]; gorros*; birretes; cofias; gorras; guantes [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; mallas [leggings]; calzas [leggings]; leggings [pantalones]; pantalones; ponchos; prendas de vestir*; vestimenta*; vestuario*; artículos de sombrerería; tocados [artículos de sombrerería]; suéteres; turbantes; velos; vestidos; zapatos.

Clase 41: Educación; formación; actividades deportivas y culturales; Servicios de entretenimiento, en especial, actuaciones musicales en directo; servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un artista; suministro de un sitio web con música e información no descargable en el campo de la música y el entretenimiento; Producción musical; servicios de masterización; servicios de producción de vídeos musicales; servicios de producción y grabación de contenidos de audio; servicios de publicación de contenidos recreativos multimedia, de audio y de vídeo digital; servicios recreativos cinematográficos, musicales, deportivos, de vídeo y teatrales; servicios recreativos de grabaciones sonoras y vídeo; servicios recreativos prestados por artistas del espectáculo; servicios recreativos prestados por grupos vocales de música; servicios recreativos prestados por televisión, radio, cine, televisión por cable, televisión satelital e internet; servicios recreativos, a saber, actuaciones en directo y espectáculos en los que participan personajes disfrazados; servicios recreativos, a saber, clubes de admiradores; servicios recreativos, a saber, conciertos; servicios recreativos, a saber, representaciones de cantantes; servicios recreativos, a saber, representaciones de grupos musicales; servicios recreativos, a saber, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales; servicios de redacción de letras de canciones; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables; realización de eventos culturales; representación de espectáculos en vivo; servicios de composición musical; servicios de educación, formación y entretenimiento; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales; servicios de entretenimiento musical; servicios de entretenimiento; servicios de grabación de audio, cine, vídeo y televisión; servicios de grabación de audio y vídeo; servicios de grabación de audio; servicios de grabación musical; servicios de información en el ámbito musical; producción de grabaciones de audio originales; producción de grabaciones de audio y vídeo; producción de grabaciones de audio; producción de grabaciones originales; producción de grabaciones de sonido; producción y dirección de eventos musicales y radiofónicos en forma de programas de radio y televisión en directo; producción y distribución de grabaciones sonoras, películas y vídeos; producción y edición musical; producción y presentación de grabaciones de vídeo y de audio, así como de imágenes fijas y animadas; puesta a disposición de servicios de entretenimiento por radio y televisión; realización de espectáculos recreativos, culturales, deportivos en directo, educativos, así como de actividades recreativas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

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

(...)

Teniendo en cuenta el citado artículo, es claro que la marca “TROPICOQUETA” Nominativa, que pretende registrarse, copia en su totalidad la marca “COQUETA” de mi poderdante, teniendo en cuenta que la partícula inicial de la marca solicitada “TROPI”, se considera de uso común dentro de las marcas registradas para la clase 25 y afines como lo veremos a continuación, lo que la hace inapropiable, por lo que en adelante el análisis se centrará en las expresiones realmente distintivas de las marcas en conflicto como lo son “COQUETA” y “COQUETA”.

Por lo que con el ánimo de demostrar lo planteado, presentamos a continuación las marcas que los empresarios de nuestro país tienen registradas para identificar productos de la clase 25 y afines, y utilizan la raíz TROPI, que fueron concedidas y están vigentes y activas en el mercado, marcas de distintos titulares que están compuestas por dicha expresión:

(...)

Como se puede observar, existen múltiples marcas registradas con la raíz “TROPI” en su denominación, en la misma clase 25 y clases afines, donde es evidente que el único elemento diferenciador son las expresiones complementarias siendo estas las consideradas realmente distintivas y por las cuales fueron concedidas; por lo que no cabe duda que al permitir el registro de la marca solicitada por CAROLINA GIRALDO NAVARRO, donde la expresión distintiva es COQUETA siendo idéntica a la marca COQUETA registrada por mi representada y además para identificar productos de la misma clase 25, se generaría un alto riesgo de confusión y de asociación con los productos del signo “COQUETA” Clases 25 de mi representada, productos idénticos, afines y complementarios, causándole así un alto perjuicio del posicionamiento en el mercado, que mi representada ha hecho durante los últimos años y pretende seguir haciendo en adelante con su marca registrada.

CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD: LA CONFUNDIBILIDAD

(...)



(...)

Como puede observarse, el signo solicitado a registro está compuesto por la expresión “TROPICOQUETA”, que contiene y reproduce completamente la marca registrada, sin ningún elemento gráfico adicional, lo que claramente establece que el análisis comparativo debe versar exclusivamente sobre esta expresión, frente a la cual va dirigida la atención del público consumidor pues claramente se enfoca en el impacto

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

sonoro al momento de articular y percibir las expresiones TROPICOQUETA / COQUETA, y pensar equivocadamente que se encuentra ante la marca que ya conoce.

Es así como el hecho de que la marca solicitada copie en su totalidad la denominación y por ende la parte distintiva de la marca registrada y que además pretenda amparar productos de la misma clase 25, implica un medio encaminado a crear confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los mismos.

(...)

Como su despacho puede observar, es evidente que las marcas confrontadas inducen a una inminente confusión al público consumidor, pues queda en la mente la misma palabra que conforma una y otra marca, y por tanto no será fácil diferenciar las marcas en el mercado, recordando que la función primordial de la marca es que el público consumidor pueda distinguir los diferentes productos/servicios que se encuentran en el mercado y así poder tomar una decisión libre sobre aquellos que desea adquirir.

(...)

Es así como la marca cuyo registro se solicita Nominativa “TROPICOQUETA” no es distintiva de la marca mixta de propiedad de mi poderdante “COQUETA”, la cual fue legalmente concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y que se encuentra vigente para distinguir productos de la clase (25) Internacional, desde el AÑO 2021.

Es decir, para distinguir productos idénticos, afines y complementarios de la misma clase (25) que el solicitante de la marca “TROPICOQUETA” pretende identificar con la solicitud de este registro.

A este respecto es importante anotar que la existencia de una mínima posibilidad de confusión basta para que la autoridad competente rechace el registro de la marca que se solicita.

Para determinar el grado de confusión y en aras de continuar demostrando que la marca “TROPICOQUETA” (nominativa) cuyo registro se solicita, es irregistrable por afectar indebidamente derechos de un tercero por ser altamente semejante y confundible con una marca anteriormente registrada, como lo establece el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, hacemos el siguiente análisis:

COMPARATIVO DE LOS SIGNOS

(...)

Estas marcas nominativa y mixta utilizan un signo acústico, ya que están formadas por varias letras que integran un conjunto pronunciable. Teniendo en cuenta estos lineamientos, pasamos a realizar el estudio de registrabilidad que debe practicarse en este tipo de marcas.

(...)

Es así como la presente comparación debe realizarse a la luz de su elemento acústico ya que está formada por varias letras que integran un conjunto pronunciable.

Teniendo en cuenta estos lineamientos, es indiscutible enfocar la atención en el conjunto pronunciable que integran las marcas en conflicto, por lo pasamos a realizar el estudio de registrabilidad que debe practicarse en este tipo de marcas, de donde encontramos:

A. CONFUNDIBILIDAD ORTOGRÁFICA:

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

Indudablemente, la marca pretendida a registro en Clase 25 TROPICOQUETA, presenta un alto nivel de identidad frente a la marca registrada en la misma Clase 25 COQUETA en su aspecto fonético, ortográfico, visual y conceptual; circunstancia que generaría confusión entre el público consumidor, toda vez que este quedaría imposibilitado para distinguir los productos identificados con una y otra marca, ya que ambas están conformadas por:

La misma expresión TROPICOQUETA Vs. COQUETA donde la marca solicitada copia la marca registrada por mi representada, sin que para nada cambie la gran similitud de estas dos palabras al pronunciarlas.

(...)

Además, exactamente las mismas vocales O, U, E y A en exactamente la misma posición, al igual que sus consonantes C, Q y T, y la misma disposición silábica CO QUE TA, lo que demuestra que la marca solicitada, copia toda la marca registrada, evidenciando que no existe ninguna distintividad en las siete letras sucesivas de las siete que conforman la marca registrada.

Consideremos sucesivamente las expresiones en conflicto, para poder apreciar la igualdad visual y ortográfica entre ellas.

COQUETA / TROPICOQUETA / COQUETA / TROPICOQUETA / COQUETA / TROPICOQUETA / COQUETA / TROPICOQUETA / COQUETA / TROPICOQUETA / COQUETA / TROPICOQUETA / COQUETA / TROPICOQUETA /

Del cotejo sucesivo de las marcas en conflicto se desprende entonces que la coexistencia de las mismas en el mercado generaría riesgo de confusión entre el público consumidor, más aún si se considera, como veremos más adelante, que dichas marcas identifican productos idénticos, afines y complementarios dentro de la misma clase 25 del nomenclátor

(...)

Con base en lo anterior, podemos establecer que, al realizar la Comparación en el plano fonético, encontramos que las marcas en conflicto tienen completa identidad en toda la expresión distintiva de la marca registrada, difiriendo solamente en una partícula que como ya lo hemos establecido es de uso común dentro de las marcas registradas en la clase 25, debido, primero, a que tienen una pronunciación idéntica, por lo que genera confundibilidad fonética.

segundo, La sílaba tónica de cada palabra, es idéntica. La de la marca registrada se encuentra en la segunda sílaba “QUE” conformándose como una palabra grave; tal y como se encuentra la de la marca solicitada ubicada en la cuarta sílaba “QUE” conformándose de igual manera como una palabra grave, demostrando total identidad entre la pronunciación y forma fonética de las expresiones y donde adicionalmente se encuentran las mismas consonantes y vocales como se puede observar a simple vista.

(...)

Es precisamente lo que ocurre en este caso, que en la comparación de las marcas la sílaba tónica es convergente y además existe una coincidencia de las marcas en todas sus partes, entonces, la probabilidad de semejanza es MAYOR. Lo que evidentemente indica que las marcas analizadas son confundibles en el aspecto ortográfico y fonético, pues comparten, por un lado la sílaba tónica (QUE / QUE), que viene siendo la misma sílaba grave (QUE / QUE) y un sufijo idéntico (TA / TA) generando de esta manera una gran semejanza por no decir identidad ortográfica y fonética; ya que en su secuencia gramatical y ortográfica se demuestra una completa identidad, entre los signos “TROPICOQUETA” y “COQUETA” lo que irrefutablemente lleva a un alto riesgo de confusión directa entre los signos.

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

(...)

Al analizar la identidad entre las marcas COQUETA Vs. TROPICOQUETA, tanto en su aspecto fonético, ortográfico, visual y conceptual, no es necesario hacer más comparaciones, pues es evidente la identidad que existe entre la marca solicitada y la marca registrada, enfatizando que no solo la identidad en su aspecto nominativo sino la identidad existente en la misma clase 25.

3.- CONEXIDAD COMPETITIVA:

Respecto del análisis de confusión en reiteradas oportunidades la Jurisprudencia y la Doctrina se ha pronunciado, manifestando:

(...)

De esta forma, se puede establecer la conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, en razón a su identidad, conexidad, afinidad y complementariedad por cuanto los productos de Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería que pretende distinguir el signo solicitado en clase 25, son idénticos, afines y complementarios a los de la misma clase 25 que distingue la marca de mi representada, compartiendo su naturaleza por el hecho de ser productos dentro del ámbito de la vestimenta y de los artículos de vestir, circunstancia que evidencia su relación de identidad, conexidad y complementariedad, y que puede llevar a pensar equivocadamente al consumidor promedio, que dichos productos comparten el mismo origen empresarial, pues las marcas van a circular en el mismo mercado y representan un riesgo real de confusión para el consumidor, pues este podría pagar por un producto identificado por la marca que se quiere registrar TROPICOQUETA, pensando que se trata de los mismos productos de los de mi representada, pues no existen los elementos suficientes para distinguir un signo del otro, situación que lo pone en riesgo inexorable de confusión o asociación, todo esto en detrimento de los intereses de mi representado y de los consumidores.

(...)

La semejanza o no de los signos controvertidos en juego se ha de determinar teniendo en cuenta su grado de identidad ortográfica, fonética y conceptual; así como la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, atendiendo a la categoría de productos y a las condiciones en las que éstos se comercialicen.

Es decir que en el caso de coexistir en el mercado las marcas “COQUETA” (mixta) y “TROPICOQUETA” (nominativa), se generaría un gran riesgo de confusión entre el público en general. ¿Acaso no sería natural que una persona desprevenida, al encontrar en el mercado los productos que pretende el solicitante, pensaría que son los mismos o una extensión de los de mi representada CALZADO COQUETA S.A. DE C.V.? No cabe duda de que así sería.

La legislación marcaria tiene como uno de sus principales objetivos el de evitar que situaciones como las que se darían, en caso de coexistir las marcas aquí analizadas.

Por ello es una obligación, al aplicar las disposiciones legales que regulan el tema de las marcas comerciales, no perder de vista dicho objetivo y velar porque ellas cumplan en lo posible su propósito.

(...)”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, la señora **CAROLINA GIRALDO NAVARRO**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...)”

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

III. ARGUMENTACIÓN

3.1. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TROPICOQUETA” (Nominativa) NO SE ENCUENTRA INCURSA EN LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD CONTENIDA EN EL LITERAL

A) ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000.

La parte opositora argumenta que la marca solicitada TROPICOQUETA (Nominativa) Clase 25 es similarmente confundible con la marca registrada COQUETA (Mixta) No. 687762, expediente No. SD2019/0091217 Clase 25 con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal

a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. (...)

De acuerdo con lo anterior, la comparación marcaria debe realizarse de manera integral, evitando el desglose artificial de los elementos que componen el conjunto de cada signo. En el presente caso, la parte opositora ha desestimado la importancia de la impresión en conjunto que generan las marcas en conflicto, pues ha basado su análisis en una segmentación de los elementos gráficos y nominativos, sin evaluar su efecto combinado en la percepción del consumidor medio.

(...)

Así las cosas, y aplicando el criterio establecido por la jurisprudencia comunitaria, se evidencia que la marca COQUETA (Mixta) presenta diferencias sustanciales en sus elementos gráficos, composición visual y estructuración nominativa, lo que impide la configuración de un riesgo de confusión en el consumidor medio.

3.1.1. IMPROCEDENCIA DE EXCLUIR DEL COTEJO MARCARIO EL TÉRMINO DE USO COMÚN “TROPI” Y EL RECONOCIMIENTO DE LA EXPRESIÓN “COQUETA” COMO VOCABLO DE USO COMÚN EN LA CLASE 25

El opositor al realizar el análisis de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, excluyó de manera automática la expresión “TROPI” por considerarla de uso común, limitando el cotejo exclusivamente a las expresiones “COQUETA”. Lo anterior, resulta jurídicamente improcedente, pues desconoce el criterio reiterado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al tratamiento de signos compuestos por términos de uso común.

En efecto, tal como lo ha precisado el Tribunal, si bien los términos descriptivos o genéricos pueden tener menor capacidad distintiva, cuando su exclusión impida realizar una comparación integral del conjunto marcario o reste sentido a uno de los signos, el análisis debe considerar todos los elementos del signo en su conjunto. Así lo señaló en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2005, en la cual indicó:

(...)

Por lo tanto, incluso si se acepta que la expresión “TROPI” puede considerarse de uso común en la Clase 25, su supresión no puede conducir a un análisis fragmentado que elimine la distintividad global del signo solicitado “TROPICOQUETA”. Por lo cual, el opositor debió considerar el signo en conjunto, es decir, incluyendo todas las palabras, así como también la composición gráfica de su marca.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

Por tanto, excluir del cotejo la expresión “TROPI”, por su uso común y, al mismo tiempo, otorgar a “COQUETA” un carácter distintivo reforzado, desconociendo su uso generalizado en la Clase 25, constituye una incongruencia en el análisis de las marcas enfrentadas.

(...)

3.1.2. INEXISTENCIA DE RIESGO CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA SOLICITADA TROPICOQUETA (NOMINATIVA) Y LA MARCA OPOSITORA COQUETA (MIXTA)

El opositor incurre en un análisis incompleto al restar importancia al componente gráfico de la marca opositora, cuando la jurisprudencia comunitaria ha establecido que, en el cotejo de signos mixtos, el componente gráfico puede adquirir un rol predominante, dependiendo de su capacidad de individualización y recordación en la mente del consumidor.

(...)

En efecto, el signo COQUETA (Mixta) se encuentra conformado por una tipografía estilizada, en color azul con fondo blanco y un contorno negro que le da volumen visual, generando una presentación marcaria concreta, reconocible y con alto impacto gráfico. Este diseño otorga al signo opositor una identidad visual única, que no se encuentra replicada ni evocada por la marca TROPICOQUETA (Nominativa).

Por el contrario, el signo solicitado carece de componente gráfico, se estructura bajo una sola palabra extensa “TROPICOQUETA” que combina dos elementos lingüísticos de forma original. Esta configuración léxica genera una expresión marcariamente distinta, tanto desde el análisis ortográfico como fonético, respecto de la marca opositora “COQUETA”. Aun al compartirse algunas etras, la extensión, estructura y sonoridad de TROPICOQUETA impide cualquier asociación directa o indirecta con el signo COQUETA. Esta composición genera una identidad visual única e irrepetible, con capacidad real de diferenciar el producto en el mercado, incluso en condiciones de atención limitada por parte del consumidor.

(...)

Asimismo, y como lo hemos enunciado, los signos compuestos por expresiones diferentes en su conjunto deben ser evaluados desde la perspectiva del consumidor medio, quien no realiza análisis detallados ni memoriza los signos con precisión, sino que actúa con atención limitada y guiado por impresiones generales. Desde esta óptica, la impresión generada por COQUETA (Mixta) es marcadamente distinta a la de TROPICOQUETA (Nominativa), lo que excluye la posibilidad de confundibilidad o asociación empresarial indebida.

La marca solicitada TROPICOQUETA (Nominativa) está conformada por una expresión inventiva, original y de apariencia fantasiosa, construida a partir de la fusión de dos términos sin que su combinación remita a una palabra comúnmente utilizada ni a un concepto previamente existente en el mercado. Por tanto, el signo goza de una fuerza distintiva elevada, al ser una expresión arbitraria que no deriva ni se inspira en el signo oponente. Por el contrario, el término “COQUETA” es una palabra de uso común en el lenguaje español, especialmente en contextos relacionados con la estética, moda o cuidado personal.

(...)

3.2. LA MARCA OPOSITORA COQUETA (MIXTA) No. 687762 COEXISTE PACIFICAMENTE CON LAS MARCAS FINA COQUETERÍA, PURPURATTA (Mixta) No. 420236, COLOMBIA COQUETTE (Mixta) No. 561775, LE COQUETTE VÍSTETE DE EXCLUSIVIDAD (Mixta) No. 571394, CHIQUITA Y COQUETA (Ropa infantil) No. 518114, MARIA I FINA COQUETERÍA (Mixta) No. 509698 y YOCOQUET (Mixta) No. 545566 CLASE 25

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

La opositora no puede desconocer que su marca COQUETA (Mixta) coexiste pacíficamente con las marcas FINA COQUETERÍA, PURPURATTA (Mixta) No. 420236, COLOMBIA COQUETTE (Mixta) No. 561775, LE COQUETTE VÍSTETE DE EXCLUSIVIDAD (Mixta) No. 571394, CHIQUITA Y COQUETA (Ropa infantil) No. 518114, MARIA I FINA COQUETERÍA (Mixta) No. 509698 y YOCOQUET (Mixta) No. 545566 en Clase 25. Esta coexistencia no ha generado un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, situación que debería extenderse a la marca solicitada, TROPICOQUETA (Nominativa) Clase 25.

En este sentido, las marcas registradas comparten elementos nominativos similares con la marca opositora COQUETA, sin que esta similitud haya constituido un obstáculo para su registro ni generado ningún riesgo de confusión o asociación en el mercado. Esta coexistencia pacífica es un claro indicio de que los consumidores han sido capaces de distinguir dichas marcas en sus respectivos sectores, lo que refuerza la idea de que el signo solicitado TROPICOQUETA (Nominativa) también puede coexistir pacíficamente con dichas marcas en la Clase 25.

Así las cosas, resulta evidente que la coexistencia pacífica entre la marca opositora y las marcas registradas debe ser aplicable al análisis del signo solicitado TROPICOQUETA (Mixto).

(...)

En el caso en concreto, los supuestos señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la medida de que la expresión “COQUETA” por sí sola, no es susceptible de ser apropiable por un único competidor en el mercado, por cuanto la misma ha sido usada por múltiples participantes en el mercado de forma ostensiva y sin generar riesgo de confusión alguno en el público consumidor, lo cual ratifica que, bajo los supuestos del caso concreto, puede coexistir con marcas de terceros.

De este modo, se procede a demostrar al Despacho que, al realizar un análisis de coexistencia aducido, es posible determinar que:

- Se trata de una coexistencia pacífica toda vez que, a la fecha de radicación de la presente oposición, ninguno de los expedientes referidos ha sido objeto de acción de cancelación por otro competidor, lo cual demuestra que ningún competidor en el mercado se ha visto en la necesidad de acudir a acciones de cancelación en un procedimiento de oposición o como mecanismo de defensa en el mercado, puesto que la coexistencia de los mismos no ha generado riesgo de confusión en el mercado.*
- Se trata de una coexistencia pacífica toda vez que, a la fecha de radicación de la presente oposición, ninguno de los expedientes referidos ha sido objeto de procesos administrativos en donde se alegue que exista un riesgo de confusión y/o asociación.*
- Se trata de una coexistencia pacífica toda vez que, a la fecha de radicación de la presente oposición, en ninguno de los expedientes referidos se evidencia que se haya acudido a la revocatoria directa de alguno de los actos administrativos, como mecanismo jurídico para atacar la concesión de alguno de los signos referenciados.*
- Se trata de una coexistencia pacífica en la medida de que los signos en cuestión han coexistido tanto en mercados físicos como virtuales, compartiendo tanto un mismo espacio geográfico como virtual para la comercialización de productos y/o servicios conexamente competitivos.*

(...)”

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

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

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

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

Análisis de la causal de irreregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136

Confundibilidad con la marca previamente registrada

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	COQUETA	CALZADO COQUETA S.A. DE C.V.	SD2019/0091217	11	25	Marca	Registrada	28 sept. 2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado
TROPICOQUETA (Nominativo)

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa. Se encuentra compuesto por la expresión **TROPICOQUETA**.

Los signos opositores


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° SD2025/0003916

Por su parte la marca opositora es de naturaleza mixta. Se encuentra compuesta de la expresión **COQUETA** en grafía especial y en letras minúsculas.

Jurisprudencia

Comparación entre marcas mixtas y nominativas.

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”.

Prevalencia del elemento nominativo

Cuando en las marcas comparadas predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas⁴:

“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.

⁴ “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 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

f) *Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos⁵*

Análisis comparativo

Habiéndose establecido la naturaleza de los signos en cotejo, esta Dirección debe precisar que, si bien los signos forman una conjunción de elementos que no es susceptible de ser dividida en sus partes y que debe ser analizada en su conjunto, ello no obsta para que, dentro del conjunto marcario, se analicen aquellos componentes que ostentan una mayor o menor carga distintiva frente a la percepción del consumidor, pues dicho análisis es necesario para determinar si los signos son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación.

En lo que respecta al presente caso, se encuentra que es el elemento nominativo del signo solicitado el que guarda preponderancia entre el conjunto marcario, toda vez que son las palabras las que guardan mayor grado de recordación en la mente de las personas, por ser las palabras la forma en que los consumidores se refieren a los productos identificados por los signos distintivos.

En este orden de ideas, después de revisar el Sistema de la Propiedad Industrial, se encontraron 21 marcas que incluyen la partícula “Tropi” para identificar productos en la clase 25, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Expediente	Marca	Vigencia	Estado del Caso	Clase
SD2019/0013776	EIGER TROPICAL ADVENTURE	08 ago. 2028	Registrada	25
SD2024/0128715	tropicfeel	11 sept. 2034	Registrada	25
9228256425	TROPICANA	01 ago. 2026	Registrada	25
03074126	SUCCO TROPICAL (LAS DEMAS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS)	28 may. 2034	Registrada	25
05090910	TROPICAL BEACH (LAS DEMAS EXPRESIONES SON EXPLICATIVAS)	26 abr. 2026	Registrada	25
09086958	HOSS INTROPIA	27 may. 2030	Registrada	25
15105962	TROPICWAY	26 ene. 2026	Registrada	25
16070922	MOS TROPI	25 oct. 2026	Registrada	25
SD2016/0055029	HAWAIIAN TROPIC	15 jun. 2027	Registrada	25
SD2017/0014458	TROPIKA	23 ago. 2027	Registrada	25
SD2020/0021315	TROPIK.SHOP	30 nov. 2030	Registrada	25

Al respecto, puede interpretarse que la partícula Tropi puede ser utilizada para evocar el estilo tropical de los productos identificados con la marca.

Así las cosas, en el signo “**TROPICOQUETA**”, el término “**TROPI**” que puede referirse a “trópico”, es percibido como accesorio o descriptivo (evoca lo tropical), mientras que “**COQUETA**” sigue siendo lo más memorable. Sumado a esto, cuando se pronuncian los signos, el consumidor fácilmente reconoce el sonido “**COQUETA**” dentro de la expresión “**TROPICOQUETA**”. Esto genera riesgo de pensar que es una extensión o línea de la

⁵ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016



Ref. Expediente N° SD2025/0003916

misma marca. A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas. Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Por lo tanto, aunque el signo solicitado **TROPICOQUETA** y el signo opositor **COQUETA**, tienen diferentes estructuras gramaticales y poseen distintas longitudes, ambas contienen la palabra “**COQUETA**”, que es el componente más distintivo. Dicho esto, “**TROPICOQUETA**” mantiene ese mismo concepto, solo añadiendo una idea tropical, eso refuerza la asociación mental entre ambas.

Razones por las cuales, esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles conceptualmente. En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto.

Del mismo modo, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente confundibles, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que los elementos adicionales le otorguen distintividad. La adición del prefijo “**TROPI**” y la variación de elementos gráficos es insuficiente para diferenciarlo de “**COQUETA**”. **TROPICOQUETA** suena a una marca derivada de **COQUETA**.

Ahora, si bien se presenta una multiplicidad de registros que hacen uso de la raíz Coquet en la misma clase, lo cierto es que el signo solicitado en registro no contiene elementos suficientemente diferenciadores que permitan superar el riesgo de confusión o asociación con la marca opositora.

Conexión competitiva

Otro aspecto a tener en cuenta por su relevancia, es que el signo solicitado **TROPICOQUETA** (nominativa) pretende proteger productos para la Clase 25, misma clase a la que pertenecen los productos de la Marca **COQUETA** (Mixta).

El signo solicitado para registro pretende distinguir:

Clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; abrigos; tapados; bandanas [pañuelos para el cuello]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; boas [bufandas]; bolsillos de prendas de vestir; capuchas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetones; cinturones [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; corsés [ropa interior]; cubrecorsés; delantales [prendas de vestir]; disfraces [trajes]; estolas [pieles]; fajas [bandas]; bandas*; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; fulares*; bufandas; gabanes; paletós; sobretodos; gabardinas [prendas de vestir]; gorros*; birretes; cofias; gorras; guantes [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; mallas [leggings]; calzas [leggings]; leggings [pantalones]; pantalones; ponchos; prendas de vestir*; vestimenta*; vestuario*; artículos de sombrerería; tocados [artículos de sombrerería]; suéteres; turbantes; velos; vestidos; zapatos.

Por su parte, el signo antecedente identifica:

Expediente SD2019/0091217

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

25: Bailarinas [zapatos]; botas; botas para niños; botas para señora; botas y zapatos; botines; botas para bebés; calzado; calzado escolar; calzado para bebés; calzado para niños; calzado para señoras y caballeros; pantuflas; plantillas; plantillas para zapatos; calzado, sandalias; sandalias para bebés; sandalias para niños; suelas de zapato; zapatillas de ballet [zapatillas de baile]; zapatillas deportivas; zapatillas de tenis; zapatos; zapatos para adultos; zapatos para bebés; zapatos y botas para niños pequeños; zapatos para jóvenes.

Desde esta perspectiva, es posible apreciar que los productos del signo solicitado —(...) calzado; (...) zapatos- y los productos de la marca registrada — Botas y zapatos; (...) calzado; zapatos (...) — son los mismos.

Por consiguiente, no hay duda de la relación de los productos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos (identidad), lo que conlleva a que compartan naturaleza y destinación.

En este contexto entre los productos antes descritos, no es necesario acudir a los criterios de conexión competitiva de productos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que más allá de cualquier similitud, los productos son idénticos.

Conclusión

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.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a las clases 9, 14, y 41 de la Clasificación Internacional de Niza⁶ deberán ser suspendidas hasta

⁶ **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; Música digital descargable; música digital descargable de internet; música digital descargable disponible en sitios web de mp3 en internet; programas informáticos de procesamiento de archivos de música digital; software de procesamiento de archivos de música digital; discos compactos con grabaciones musicales; discos fonográficos con grabaciones musicales; discos ópticos con grabaciones musicales; grabaciones de audio musical; grabaciones musicales; grabaciones musicales descargables; grabaciones de vídeo musicales descargables; grabaciones de vídeos musicales; software de composición musical; software de composición y edición musical y sonora.

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; Bisutería [joyería]; artículos de joyería; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; relojes de vestir; relojes de uso personal.

Clase 41: Educación; formación; actividades deportivas y culturales; Servicios de entretenimiento, en especial, actuaciones musicales en directo; servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un artista; suministro de un sitio web con música e información no descargable en el campo de la música y el entretenimiento; Producción musical; servicios de masterización; servicios de producción de vídeos musicales; servicios de producción y grabación de contenidos de audio; servicios de publicación de contenidos recreativos multimedia, de audio y de vídeo digital; servicios recreativos cinematográficos, musicales, deportivos, de vídeo y teatrales; servicios recreativos de grabaciones sonoras y vídeo; servicios recreativos prestados por artistas del espectáculo; servicios recreativos prestados por grupos vocales de música; servicios recreativos prestados por televisión, radio, cine, televisión por cable, televisión satelital e internet; servicios recreativos, a saber, actuaciones en directo y espectáculos en los que participan personajes disfrazados; servicios recreativos, a saber, clubes de admiradores; servicios recreativos, a saber, conciertos; servicios recreativos, a saber, representaciones de cantantes; servicios recreativos, a saber, representaciones de grupos musicales; servicios recreativos, a saber, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales; servicios de redacción de letras de canciones; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables; realización de eventos culturales; representación de espectáculos en vivo; servicios de composición musical; servicios de educación, formación y entretenimiento; servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales; servicios de entretenimiento musical; servicios de entretenimiento; servicios de grabación de audio, cine, vídeo y televisión; servicios de grabación de audio y vídeo; servicios de grabación de audio; servicios de grabación musical; servicios de información en el ámbito musical; producción de grabaciones de audio originales; producción de grabaciones de audio y vídeo; producción de grabaciones de audio; producción de grabaciones originales; producción de grabaciones de sonido; producción y dirección de eventos musicales y radiofónicos en forma de programas de radio y televisión en directo; producción y

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...).”

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad **CALZADO COQUETA S.A. DE C.V.**, respecto de la Clase 25 internacional.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **TROPICOQUETA** (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la señora **CAROLINA GIRALDO NAVARRO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la señora **CAROLINA GIRALDO NAVARRO**, solicitante del registro y a la sociedad **CALZADO COQUETA S.A. DE C.V.** opositora, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole 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 4: En firme esta resolución decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

distribución de grabaciones sonoras, películas y vídeos; producción y edición musical; producción y presentación de grabaciones de vídeo y de audio, así como de imágenes fijas y animadas; puesta a disposición de servicios de entretenimiento por radio y televisión; realización de espectáculos recreativos, culturales, deportivos en directo, educativos, así como de actividades recreativas y culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0003916

