

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21466

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

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 29 de julio de 2025, **INDUSTRIA SUSPENCOL SAS**, solicitó el registro de la Marca **WANTED MAN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078 el 8 de septiembre de 2025, **EDUARDO RICARDO HUHNN GONZÁLEZ**, presentó oposición con fundamento en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…)

presento oposición para que se declare fundada esta y se niegue el registro de la solicitud de registro de la marca “WANTED MAN” (MIXTA) para la distinción de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería incluidos en la clase 25, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios a la cual se aplica el registro de marcas, con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS

1.- INDUSTRIA SUSPENCOL S. A. S, presentó la solicitud de registro de la marca WANTED MAN (MIXTA) para distinguir los productos de “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería incluidos en la clase 25”, los mismos productos distinguidos por la marca WANTED registrada a mi nombre incluidos en la clase 25 y en las CLASES 3, 18 y 35 en conexidad competitiva, descritos en los certificados de registro asignados en cada uno de los expedientes que obran en la base de datos de la plataforma de Propiedad Industrial, con anterioridad a la fecha del 25 DE julio de 2025.

2.- Legitimación para actuar. Estoy legitimado para demandar la protección del “derecho al uso exclusivo de las marcas” WANTED (denominativa y mixta), con fundamento en los Certificados de Registro que me fueron asignados en los procesos de registro adelantados ante su Despacho, en mi calidad de titular de la propiedad industrial para la distinción de los productos descritos para la clase 25 (calzado y prendas de vestir), clase 18 (cuero y productos de cuero; bolsos), clase 3 (-y clase 35 (gestión de negocios comerciales) (...)

3.- Fundada oposición. Solicito se declare fundada esta oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a), dado el riesgo de confusión que por similitud generaría en los consumidores, de ser concedido el registro de la marca en la solicitud de la referencia de una parte y de otra parte el riesgo de asociación sobre el origen empresarial que por conexidad competitiva se generaría con las marcas WANTED registradas en mi nombre para las clases 3, 18 y 35.

4.- Denegación. En consecuencia esta oposición debe ser declarada fundada y la

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

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

solicitud de registro de la marca WANTED MAN objeto de denegación.

5.- Riesgo de confusión y de asociación. El riesgo de confusión surge por la identidad ortográfica, fonética, visual y riesgo de asociación con mis marcas por conexidad competitiva al realizar el cotejo entre los signos:

WANTED
Clases 3, 18 y 35

VS.

WANTED MAN
En solicitud de registro en clase 25

Reitero. La denominación WANTED es la que resalta en la solicitud de registro, entendiendo la denominación MAN (hombre) como genérica de uso común en el ámbito de la moda, que por ello mismo no le aporta distintividad alguna al signo del que se pretende su registro, contenida en el 100% en las marcas WANTED, de la cuales soy titular.

De ser objeto de concesión – reitero - vulneraría mi derecho de exclusiva, y generaría un riesgo de confusión en los consumidores; solicitud que debe ser denegada dado de la lectura del signo en solicitud de registro no le proporciona distintividad que permita diferenciarla de las marcas WANTED registradas a mi nombre.

(...)

3. Carencia de Distintividad

El signo solicitado –WANTED Man- para registro como marca carece de distintividad conforme a lo prescrito en el Art. 134 en concordancia con el art. 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

(...)

La carencia de distintividad del signo solicitado para registro de extensión territorial en referencia, está descrita en el Artículo 135 (carencia de distintividad) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y para el presente caso, se desarrolla específicamente en la causal de irreregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136, a aplicar para denegación de la mencionada solicitud de registro que como marca en el mercado puede generar riesgo de confusión por identidad la marca WANTED previamente registrada que comprenda idénticos productos y/o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar riesgo de confusión de asociación.

4. Causal de irreregistrabilidad

Art. 136 de la Decisión 486 de 2.000. 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 y/o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

(...)

Son dos (2) las circunstancias a probar cuando se alega la causal de irregistrabilidad encontrada en el literal a) y literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000:

** De un lado la similitud y/o identidad entre los signos confrontados – WANTED Man con la marca registrada WANTED a mi nombre - Eduardo Ricardo Huhn González - en la distinción de los productos incluidos en la clase 25.*

5. Conexidad competitiva

Y de otro lado conexidad competitiva de los productos PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO que pretende distinguir WANTED Man incluidos en la clase 25 y su finalidad, confrontados con los productos incluidos en las clases 3 (perfumes), 18 (artículos de cuero, bolsos, carteras, etc.), y servicios de la clase 35 (servicios de gestión comercial...) que distingue las marcas registradas por mí: WANTED (nominativa) y WANTED (MIXTA) en las clases ya descritas.

6. Cotejo

(...)

Es evidente la identidad de tipo conceptual, ortográfico y fonético que existe entre las marcas registradas WANTED (mixta y denominativa) y la pretendida en solicitud de registro WANTED Man. El signo cuyo registro ha sido solicitado en la referencia tiene la misma pronunciación y son visual y ortográficamente iguales, lo que innegablemente generará un alto riesgo de confusión y asociación entre los consumidores.

(...)

De acuerdo con los argumentos expuestos, con la solicitud de la referencia existe una clara vulneración de las normas contenidas en el Artículo 134 (distintividad) y 136 literal a) de la Decisión 486 del 2000 por lo que la oposición impetrada deberá declararse fundada y, como consecuencia, ordenar la denegación del registro solicitado.

Debe ser denegado el registro de la marca “WANTED Man” para la distinción de los productos incluidos y descritos en la solicitud de registro para la clase 25, dado que con dicha solicitud de registro se conculca el derecho de prioridad adquirido con los registros de marca ya asignados (...)
(...)”

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **INDUSTRIA SUSPENCOL SAS**, no dio respuesta a la oposición.

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 135 de la Decisión 486

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

“No podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante interpretación pre-judicial señaló que:

“En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘... es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

*“La **perceptibilidad** es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse*

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

*La **distintividad**, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.*

*La **susceptibilidad de representación gráfica**, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.” (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND G.O.A.C. N° 1.080 de 9 de junio de 2004).*

Si el signo que se pretende registrar como marca no cumple los requisitos anteriormente señalados, no podrá ser objeto de registro, según lo establece el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486.

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,

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

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 irreregistrabilidad conforme a la definición de marca

Teniendo en cuenta los preceptos jurisprudenciales, doctrinales y la normatividad aplicable en materia de Propiedad Industrial, esta Dirección encuentra que el signo solicitado corresponde a una configuración, perceptible por los sentidos y susceptibles de representación gráfica, reuniendo así los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

La supuesta falta de distintividad alegada por el opositor, basada en una presunta semejanza con el signo previamente registrado, no corresponde a los escenarios previstos en el artículo 134 de la Decisión 486, sino que encaja dentro de la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 del mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, esta Dirección, se concentrará en el examen de dicha prohibición, dejando claro que no se trata de cuestionar la definición misma de la marca, sino de verificar si efectivamente se configura el escenario previsto en la causal de irreregistrabilidad por confundibilidad con marca previa.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marcas previamente registradas:

Las Marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	9228640725	7	25	Marca	Registrada	12 oct. 2035
Nominativa	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	05037457	8	3	Marca	Registrada	17 nov. 2035

al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentrífico) 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° SD2025/0064052

Nominativa	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	06087301	8	18	Marca	Registrada	30 nov. 2027
Nominativa	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	06087302	8	35	Marca	Registrada	30 nov. 2027
Mixta	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	09030589	9	25	Marca	Registrada	08 mar. 2030
Mixta	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	09030591	9	18	Marca	Registrada	30 sept. 2029
Mixta	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	09030593	9	3	Marca	Registrada	30 sept. 2029
Nominativa	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	SD2024/0061939	12	3	Marca	Registrada	08 ene. 2036
Nominativa	WANTED	EDUARDO RICARDO HUHN GONZÁLEZ	SD2024/0066404	12	25	Marca	Registrada	10 abr. 2035

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado



(Mixto)

El signo solicitado corresponde a un signo mixto compuesto por un elemento denominativo y un elemento gráfico. El componente denominativo está conformado por la expresión “**WANTED MAN**”, escrita en trazo continuo y curvilíneo. El conjunto se presenta sobre un fondo oscuro de color azul profundo.

Signos opositores



(Mixta)

WANTED
(Nominativa)

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

El signo opositor corresponde a un signo mixto compuesto por un elemento denominativo y un elemento gráfico. El componente denominativo está conformado por la expresión “**WANTED**”, escrita en tipografía cursiva. Acompañando el elemento denominativo, se aprecia un componente gráfico ubicado hacia el extremo derecho, consistente en una figura triangular.

Por su parte, el signo nominativo opositor corresponde a la expresión **WANTED**, conformada exclusivamente por dicho elemento denominativo.

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada signo, bien sea el gráfico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a ser:

“(i) 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.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

(v) 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

Por su parte, si el elemento predominante es el gráfico, el cotejo obedecerá las siguientes reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gráficos:

“(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión,

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.⁵

Finalmente, si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

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

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

⁵ Ibidem

⁶ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

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.

- 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

Comparación entre signos denominativos

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 26-IP-2014".

⁹ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

En el análisis o confrontación entre signos denominativos, como los antes citados, su comparación deberá atender las siguientes reglas, adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹⁰:

“1. 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.

2. Se establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.¹¹ Como ejemplo tenemos el lexema deport en deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹²

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

3. 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.

4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

5. 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.

6. Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos (...).¹³

¹⁰ Consultar sentencias dictadas en los procesos N° 27-IP-2016, 156-IP-2005 y 200-IP-2013, entre otras.

¹¹ RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol. O que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p.ej.: terr en enterrais

¹² RAE:

1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.

¹³ TJCA Proceso N° 27-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

Análisis comparativo del signo solicitado frente a la Marca de la opositora

En el presente caso, se observa que algunos de los signos confrontados corresponden a signos mixtos; sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Comunidad Andina, en este tipo de signos suele otorgarse mayor relevancia al elemento denominativo, en la medida en que es aquel que el consumidor utiliza para solicitar, recordar y referenciar el producto o servicio en el mercado. Los elementos gráficos cumplen, por regla general, una función complementaria o decorativa, mientras que el componente denominativo tiene mayor fuerza distintiva al ser el principal medio de identificación verbal del signo.

Bajo este entendido, el análisis comparativo debe centrarse principalmente en los elementos denominativos de los signos en conflicto. Así, desde el punto de vista ortográfico, se advierte una clara similitud, en la medida en que ambos signos reproducen el término “wanted”, el cual constituye el elemento dominante y coincidente. Por su parte, la adición del término “man” en el signo solicitado no resulta suficiente para generar una diferenciación relevante, toda vez que, en el contexto de los productos comprendidos en las clases 25, 18 y 3 — relacionados con moda, vestuario, accesorios y cuidado personal—, dicha expresión es de uso común y descriptiva, aludir al público masculino al que pueden estar dirigidos los productos, por lo que carece de la suficiente fuerza distintiva para desvirtuar la semejanza existente.

Desde el punto de vista fonético, la coincidencia en la expresión “wanted” determina que los signos produzcan una impresión sonora altamente similar. La inclusión del vocablo “man” no introduce un elemento diferenciador relevante, dado su carácter débil y su posición accesoria dentro del conjunto marcario, por lo que el consumidor percibirá y recordará predominantemente el elemento coincidente.

En el plano conceptual, tampoco se evidencian diferencias sustanciales que permitan distinguir los signos. El término “man” es fácilmente comprendido por el consumidor medio como “hombre”, expresión de uso común en el lenguaje cotidiano, lo que refuerza su carácter descriptivo dentro del sector analizado. En este orden, no aporta un significado distintivo que permita contrarrestar la identidad conceptual derivada del término “wanted”.

Al existir coincidencia en el elemento denominativo preponderante y no contar el término adicional con suficiente capacidad distintiva, se configura una similitud relevante entre los signos en los planos ortográfico, fonético y conceptual, lo cual incrementa el riesgo de confusión en el consumidor. En derivación, procede analizar la conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados, a fin de determinar la existencia de riesgo de confusión en el mercado.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende identificar:

25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

Las Marcas opositoras distinguen:

Expediente

9228640725

Productos:

25. VESRIDOS, CON INCLUSION DE BOTAS, ZAPATOS Y ZAPATILLAS.

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

05037457	3. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 41599 DEL 24 DE JUNIO DE 2016 SE CANCELA PARCIALMENTE EL REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA WANTED, COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR LIMITACIÓN DISTINGUIRÁ:" PERFUMES".
06087301	18. BOLSOS; METALES, MALETINES, BILLETERAS; MARROQUINERÍA; ARTÍCULOS DE CUERO NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES; CUERO.
06087302	35. PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES; COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
09030589	25. VESTIDOS, CON INCLUSIÓN DE BOTAS, ZAPATOS Y ZAPATILLAS.
09030591	18. BOLSOS, METALES, MALETINES, BILLETERAS; MARROQUINERÍA; ARTÍCULOS DE CUERO NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES; CUERO.
09030593	3. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 41646 DEL 24 DE JUNIO DE 2016, SE CANCELA PARCIALMENTE EL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA WANTED, COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR LIMITACIÓN DISTINGUIRÁ: "PERFUMES"
SD2024/0061939	3. Colonias, perfumes y productos cosméticos; extractos de perfumes; perfumería y fragancias; perfumes; perfumes y colonias; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares.
SD2024/0066404	25. Jeans; camisetas; gorras; sombreros; calzado, cinturones.

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los productos y/o servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Razonabilidad

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, es la razonabilidad definida como “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. (...)”¹⁴

En este punto es importante traer a colación la Teoría de la Interdependencia, al respecto manifestó el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 135-IP-2004:

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

“la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).”

Conexidad competitiva entre la clase 25 solicitada y la clase 25 opositora (criterio de sustituibilidad)

En el presente caso, se advierte la existencia de conexidad competitiva entre los productos identificados en la clase 25 del signo solicitado, correspondientes a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, y aquellos amparados por las marcas opositoras en la misma clase, que distinguen vestidos, incluyendo botas, zapatos y zapatillas.

Dicha conexidad se configura de manera directa a partir del criterio de sustituibilidad, en la medida en que los productos enfrentados satisfacen una misma necesidad del consumidor, consistente en vestirse y proteger el cuerpo, pudiendo ser intercambiables entre sí dentro del mercado. El consumidor medio puede sustituir unas prendas por otras sin mayor esfuerzo cognitivo, lo que incrementa significativamente el riesgo de confusión en el origen empresarial.

Aunado a lo anterior, los criterios auxiliares refuerzan esta conclusión. En cuanto a los canales de comercialización, es evidente que estos productos se ofrecen en los mismos establecimientos, tales como tiendas de ropa, boutiques, almacenes por departamento y plataformas de comercio electrónico. Respecto del público consumidor, se trata del mismo segmento general, sin un grado de especialización técnica, lo que incrementa la posibilidad de error. Asimismo, la finalidad de los productos es idéntica, pues todos están destinados al uso personal en el ámbito de la moda. Finalmente, se observa coincidencia en los medios de publicidad, tales como redes sociales, campañas de marketing de moda y vitrinas comerciales.

Conexidad competitiva entre la clase 25 solicitada y la clase 3 opositora (criterio de razonabilidad)

En relación con los productos de la clase 3 distinguidos por las marcas opositoras, consistentes en perfumes, fragancias y productos cosméticos, se evidencia la existencia de conexidad competitiva frente a los productos de la clase 25 solicitada, bajo el criterio de razonabilidad.

En efecto, resulta razonable concluir que un mismo agente económico puede incursionar simultáneamente en la comercialización de prendas de vestir y productos de perfumería, en tanto ambos pertenecen al sector de la moda y el cuidado personal. Es común en el mercado que las marcas de ropa amplíen su portafolio hacia perfumes y cosméticos, consolidando una identidad de marca integral asociada al estilo de vida.

Los criterios auxiliares permiten reforzar esta relación. En primer lugar, existe complementariedad entre los productos, pues el consumidor suele adquirir perfumes como parte de su presentación personal junto con la vestimenta. En cuanto a los canales de comercialización, estos productos se ofrecen frecuentemente en los mismos espacios, como tiendas de marca, boutiques, grandes superficies e incluso tiendas virtuales. Asimismo, comparten estrategias de mercadeo y posicionamiento, dirigidas al mismo público objetivo, generalmente interesado en la moda, la estética y la imagen personal.

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

Conexidad competitiva entre la clase 25 solicitada y la clase 18 opositora (criterio de razonabilidad)

Frente a los productos de la clase 18 amparados por las marcas opositoras, tales como bolsos, billeteras, marroquinería y artículos de cuero, también se configura conexidad competitiva con los productos de la clase 25 solicitada, bajo el criterio de razonabilidad.

Ello obedece a que, en el contexto del mercado, es razonable que un mismo empresario ofrezca tanto prendas de vestir como accesorios de moda, en tanto estos productos forman parte de una misma categoría comercial orientada a la vestimenta y complementos del consumidor. En la práctica, es habitual que las marcas de ropa comercialicen simultáneamente bolsos, cinturones, billeteras y otros artículos de cuero como parte de una línea integral.

Los criterios auxiliares refuerzan esta conclusión. En cuanto a la finalidad, los productos son complementarios, ya que los artículos de marroquinería se utilizan conjuntamente con las prendas de vestir para completar la apariencia del consumidor. En relación con los canales de comercialización, estos productos se distribuyen en los mismos establecimientos físicos y digitales, como tiendas de moda, centros comerciales y plataformas de e-commerce.

Inexistencia de conexidad competitiva entre la clase 25 solicitada y la clase 35 opositora

Por el contrario, no se configura conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 solicitada y los servicios de la clase 35 distinguidos por las marcas opositoras, correspondientes a actividades de publicidad, gestión de negocios comerciales, importaciones, exportaciones y comercialización de productos.

En este caso, la diferencia en la naturaleza de los signos es determinante, pues mientras la clase 25 comprende bienes tangibles destinados al consumo directo, la clase 35 abarca servicios de carácter empresarial y comercial, cuya finalidad es facilitar actividades económicas de terceros.

Los criterios auxiliares permiten corroborar la ausencia de relación. En cuanto a la finalidad, los productos y servicios no satisfacen la misma necesidad. Respecto de los canales de comercialización, estos difieren sustancialmente, ya que los servicios de la clase 35 se ofrecen en contextos empresariales o profesionales, mientras que los productos de la clase 25 se comercializan en tiendas al público general.

Asimismo, el público objetivo no coincide, dado que los servicios de la clase 35 están dirigidos principalmente a empresarios o comerciantes, mientras que los productos de la clase 25 están destinados al consumidor final.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por la Marca hallada de oficio, mas no por la opositora.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

Ref. Expediente N° SD2025/0064052

ARTÍCULO 1: Declarar **fundada** la oposición interpuesta por **EDUARDO RICARDO HUH N GONZÁLEZ**.

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **WANTED MAN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁵, solicitada por **INDUSTRIA SUSPENCOL SAS**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **INDUSTRIA SUSPENCOL SAS**, solicitante del registro, y a **EDUARDO RICARDO HUH N GONZÁLEZ**, opositor, 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 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

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