

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25931

Ref. Expediente N° SD2025/0093435

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 12 de septiembre de 2025, MUSTAD HOOFCARE SA, solicitó el registro de la Marca EXCEL (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

¹ 8: Herramientas de herrador, a saber: limas y escofinas manuales y mangos para limas y escofinas para el cuidado de cascos de equinos.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0093435

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

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

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

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

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

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	EXCEL	The Gillette Company LLC	923756338	7	8	Marca	Registrada	28 feb 2034

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
EXCEL	EXCEL

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta,

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

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

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0093435

las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de 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. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que los signos cotejados son idénticos, por lo cual no se requiere mayor análisis para determinar el riesgo de confusión existente.

"La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 21-IP-96, G.O. 318 de enero 26 de 1998. Citada en proceso 59-IP-2000, el primero de septiembre del año 2000, relativo a la marca MAX MARA).

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

8: Herramientas de herrador, a saber: limas y escofinas manuales y mangos para limas y escofinas para el cuidado de cascos de equinos.

El signo previamente registrado identifica:

Expediente 923756338 clase 8: Todos y especialmente para cuchillas de afeitar, maquinas de afeitar y cuchilleria en general.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

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

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0093435

Análisis de conexidad competitiva entre las limas y escofinas manuales y mangos para limas y escofinas para el cuidado de cascos de equinos de la clase 8 del signo solicitado y las cuchillas de afeitar, máquinas de afeitar y cuchillería en general de la clase 8 del signo antecedente, en virtud del criterio de razonabilidad

Esta Dirección observa que, para el caso concreto, el criterio de razonabilidad es el más específico y convincente para efectuar el análisis de conexidad competitiva entre las coberturas confrontadas, en tanto no se advierte una relación de sustituibilidad directa entre los productos destinados al cuidado de cascos de equinos y aquellos orientados al afeitado o comprendidos dentro de la cuchillería en general, ni una complementariedad necesaria o inmediata en su uso; sin embargo, sí se evidencia una proximidad suficiente desde la lógica del mercado, atendiendo a su naturaleza como herramientas manuales o instrumentos de corte y desgaste, que permite examinar si el consumidor medio podría considerar verosímil su procedencia de un mismo origen empresarial.

En el entendimiento reiterado por la jurisprudencia andina, el criterio de razonabilidad procede cuando, conforme a la práctica comercial y a la lógica del mercado, un consumidor razonable podría atribuir a un mismo origen empresarial la oferta de productos distintos, por existir una expectativa plausible de diversificación, ampliación de portafolio o vinculación económica entre ellos. Desde esta perspectiva, el análisis no exige que los productos satisfagan la misma necesidad ni que deban usarse conjuntamente, sino que atiende a la percepción objetiva del mercado acerca de la posibilidad de que una misma organización empresarial participe concurrentemente en tales segmentos.

Aplicado al presente asunto, se advierte que las limas y escofinas manuales y sus mangos para el cuidado de cascos de equinos, de una parte, y las cuchillas de afeitar, máquinas de afeitar y cuchillería en general, de otra, se insertan en el ámbito de los instrumentos manuales metálicos o de corte, elaborados bajo técnicas industriales afines y comercializados dentro de categorías que el consumidor puede asociar con fabricantes especializados en herramientas, implementos de filo o utensilios de uso técnico. Aunque los productos enfrentados atienden finalidades concretas distintas, la realidad del mercado permite considerar razonable que una misma empresa extienda su actividad hacia diversas líneas de instrumentos de corte, desgaste o cuchillería, especialmente cuando la noción de “cuchillería en general” comprende un espectro amplio de artículos que puede proyectarse hacia implementos manuales especializados. Desde la perspectiva del consumidor medio, esta cercanía sectorial puede generar la percepción de que tales productos provienen de una misma organización empresarial que diversifica su portafolio dentro de la clase 8.

A ello se suma que los productos comparados pueden coincidir o aproximarse en sus canales de comercialización y distribución, en la medida en que suelen ofrecerse en establecimientos especializados en ferretería, herramientas, implementos agropecuarios, suministros técnicos o catálogos de utensilios de corte y trabajo manual, así como en plataformas de comercio electrónico que agrupan bienes por su naturaleza instrumental y no únicamente por su destino específico. Del mismo modo, pueden compartir medios de promoción dirigidos a consumidores que buscan utensilios de precisión, resistencia y funcionalidad, de suerte que el público relevante, apreciado desde la óptica del consumidor medio, podría encontrar los productos bajo esquemas de presentación comercial semejantes. Tales elementos auxiliares robustecen la apreciación de conexidad competitiva en el caso concreto.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos

Resolución N° 25931

Ref. Expediente N° SD2025/0093435

en el mercado.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca EXCEL (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MUSTAD HOOFCARE SA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 14 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁵ 8: Herramientas de herrador, a saber: limas y escofinas manuales y mangos para limas y escofinas para el cuidado de cascos de equinos.

