

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 29315

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

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 22 de enero de 2025, el señor **WILLIAM ALFONSO MENDOZA PINEDA**, solicitó el registro de la marca **CH - CHICAGO** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1082 del 20 de octubre de 2025, la sociedad **CHICAGO DEPORTES LIMITADA** presentó oposición con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) Al comparar los signos previamente representados, CH CHICAGO y CHICAGO, se observa que son idénticos desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. En cuanto al componente gráfico, aunque ambos signos son mixtos, y presentan diferencias en su composición visual; dichas variaciones no son suficientes para eliminar el riesgo de confusión, toda vez que el elemento denominativo “CHICAGO” conserva la posición dominante en ambos signos y es el que el consumidor retendrá al momento de identificar su procedencia empresarial. (…)

(…) Bajo este parámetro, puede observarse que los signos confrontados comparten una estructura ortográfica sustancialmente idéntica, conformada por la misma secuencia de consonantes y vocales dispuestas en idéntica posición. Dicha coincidencia otorga a ambos signos una configuración visual uniforme, en la cual la inclusión del prefijo “CH” no genera una variación perceptible ni altera la impresión general del conjunto.

Además, la longitud equivalente de las denominaciones y la coincidencia en la terminación contribuyen a reforzar la impresión de similitud estructural:

CH CHICAGO

↕

CHICAGO

Marca solicitada a registro	C	H	I	C	A	G	O
LETRAS	1	2	3	4	5	6	7
Marca registrada	C	H	I	C	A	G	O

Todas las letras de "CHICAGO" están en "CH CHICAGO"

En este aspecto, es evidente que ambos signos comparten tanto la misma presencia vocálica: I-A-O; como la misma secuencia consonántica principal: C-H-C-G-; y, por ende, tienen la misma terminación.

Entonces, es seguro concluir que la marca solicitada forja una impresión gramatical

¹ 28: PATINES.

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

idéntica a la de la marca base de la oposición, lo que generaría, por supuesto, un inminente riesgo de confusión.

Lo anterior cobra aún más fuerza cuando se trata de signos idénticos, como ocurre en este caso. En escenarios donde la recordación depende de la primera impresión, el consumidor no hace análisis; asocia de inmediato. Frente a dos signos iguales, la mente no distingue orígenes empresariales distintos: fusiona, confunde y asume unicidad. Y este efecto se amplifica cuando la porción coincidente “CHICAGO” constituye todo el impacto comercial del signo. En la práctica, cualquier esfuerzo de diferenciación queda neutralizado, porque el consumidor seguirá gravitando hacia el mismo identificador, creyendo que está frente al mismo origen empresarial.

En consideración de lo anterior, es razonable inferir que, enfrentados los signos en cotejo ante el consumidor promedio, este pensará que está accediendo a productos y servicios ofrecidos por el mismo empresario, o bien, que accede a unos productos o servicios en lugar de otros. (...)

(...) Considerando la evidente identidad ortográfica y estructural entre los signos confrontados, en el cotejo fonético también se advierte que su pronunciación resulta prácticamente indistinta. En efecto, al compartir la misma palabra “CHICAGO”, los signos reproducen idéntica sonoridad, ritmo y acentuación, lo que produce una cadencia fonética equivalente.

La adición del elemento inicial “CH” no introduce una variación significativa en la pronunciación del conjunto, pues dicha partícula se pronuncia de manera breve y no altera la entonación predominante sobre el segmento CHICAGO, que constituye el núcleo denominativo y fonético de ambos signos. (...)

(...) Por otro lado, a nivel conceptual, el signo solicitado por mi poderdante, CHICAGO constituye un signo absolutamente arbitrario frente a los servicios que identifica, pues no describe, sugiere ni guarda relación alguna con implementos deportivos, patines o artículos afines. Esa desconexión natural fortalece su distintividad y hace que el consumidor lo perciba como un identificador único, y deba esforzarse en relacionarlo con los servicios que ofrece mi poderdante.

En ese contexto, al reproducir íntegramente el signo previamente registrado, la marca CH CHICAGO genera exactamente el mismo referente conceptual, sin introducir una noción distinta ni generar una evocación propia. (...)

Es evidente que los signos cotejados amparan productos y servicios con una clara relación de complementariedad, y bajo los criterios de razonabilidad, están estrechamente asociados, pues los patines que pretende distinguir el signo solicitado constituyen uno de los artículos deportivos que son objeto de comercialización bajo la marca CHICAGO registrada en la clase 35ª.

En ese sentido, la complementariedad se materializa cuando un producto y un servicio se integran dentro de un mismo ciclo de uso y adquisición. En este caso, la venta de artículos deportivos, su distribución, su oferta al público y la comercialización de patines conforman una unidad naturalmente asociada, en la cual, es lógico concluir que los productos como implementos deportivos sean fabricados por el mismo empresario que los comercializa.

Además, puede observarse que en la página web de mi poderdante, los patines representan uno de los productos principales dentro de su portafolio de comercialización, lo que demuestra que el público consumidor asociaría la marca CHICAGO con dichos artículos deportivos. Esta circunstancia refuerza la conexión funcional y comercial entre los productos y servicios enfrentados (...)

(...) En consecuencia, los productos y servicios se encuentran estrechamente

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

vinculados desde el punto de vista funcional, y comercial, pues circulan por los mismos canales de disposición al público y pertenecen al mismo mercado especializado de artículos deportivos; por ello, el consumidor promedio podría razonablemente suponer que los productos y servicios identificados con los signos CH CHICAGO y CHICAGO provienen del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, configurándose así un claro riesgo de confusión o asociación en el mercado (...).

Que, dentro del término concedido para tal efecto, el señor **WILLIAM ALFONSO MENDOZA PINEDA**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(...) La marca CHICAGO BULLS en clase 28 fue registrada el 30 de marzo de 1992 y permaneció en el registro por más de tres décadas.

No obstante, mediante Resolución No. 71669 del 25 de noviembre de 2024 la Superintendencia declaró su cancelación.

Esto significa que actualmente no existe registro vigente de dicha marca en la clase 28 que pueda impedir el registro del signo solicitado.

Durante décadas coexistieron en el mercado colombiano las marcas CHICAGO y CHICAGO BULLS sin que se demostrara confusión en los consumidores. (...)

En consecuencia, el término CHICAGO no puede ser apropiado de forma exclusiva para impedir cualquier otro signo que lo contenga.

(...) Por ello, el análisis debe concentrarse en CH CHICAGO (estructura total) y no únicamente en el término CHICAGO.

Cuando un elemento denominativo es utilizado por numerosos titulares dentro del registro marcario, su capacidad distintiva se debilita, por lo que reiteramos la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina donde ha señalado que los elementos débiles no pueden monopolizarse por un solo titular.

La amplia presencia del término CHICAGO dentro del sistema marcario colombiano evidencia su carácter débil. (...)

(...) El término CHICAGO corresponde al nombre de una ciudad ampliamente conocida a nivel mundial.

Los nombres geográficos suelen tener menor capacidad distintiva en el ámbito marcario, ya que evocan un lugar y no necesariamente el origen empresarial de los productos.

Por esta razón, la doctrina y la jurisprudencia consideran que los nombres geográficos no pueden ser apropiados de forma exclusiva. (...)

(...) El derecho marcario se rige por el principio de especialidad, según el cual la protección de una marca se limita a los productos o servicios para los cuales fue registrada.

Las marcas que contienen el término CHICAGO se encuentran registradas en múltiples clases diferentes, lo que demuestra que la autoridad administrativa ha permitido su coexistencia en distintos sectores del mercado. (...)

(...) El signo solicitado es CH – CHICAGO, el cual contiene un elemento gráfico distintivo adicional representado por las letras CH. Desde el punto de vista visual, fonético y conceptual, el signo solicitado presenta diferencias relevantes frente a otras marcas existentes.

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

Por lo tanto, la impresión general de los signos permite diferenciarlos adecuadamente en el mercado (...)

(...) El opositor sostiene que existe relación entre Patines (clase 28) y los Servicios de comercialización de artículos deportivos (clase 35), Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que la relación entre productos y servicios no se presume automáticamente, sino que debe analizarse según criterios como naturaleza, finalidad, canales de comercialización, público consumidor.

El Tribunal ha indicado que la diferencia entre producción y comercialización puede excluir la conexión competitiva, cuando el consumidor no presupone necesariamente un mismo origen empresarial.

Al respecto e irónicamente hace un tiempo atrás la aquí sociedad opositora defendía la solicitud de su registro de marca CHICAGO frente a la negación inicial por la existencia de la marca CHICAGO BULLS en la clase 28 (...)

(...) Así las cosas, conforme a lo planteado es claro como la sociedad opositora estableció que respecto de los servicios de la clase 35 y los productos de la clase 28 NO EXISTIA riesgo de confusión ni de identidad o semejanza de los signos y que de acuerdo a los criterios de conexidad de los productos y servicios (canales de comercialización, similares medios de publicidad, relación o vinculación entre productos, uso conjunto o complementario de productos); riesgo de confusión o de asociación, comparación de marcas mixtas; los signos CHICAGO BULLS y CHICAGO podían coexistir en el mercado, pero ahora años después le plació legislar a su favor e interpretar y acomodar a su derecho pre constituyendo prueba a su favor y manipulando la norma a su antojo para ahora si establecer que NO puede concederse el registro de la marca CH – CHICAGO porque ahora si le parece confundible con su marca CHICAGO y ahora si le parece que existe riesgo de confusión, identidad, semejanza, etc., al intento de fundamentar ahora lo que en el pasado para ella no era posible (...)"

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.

Causal 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

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.

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

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora **CHICAGO DEPORTES LIMITADA**:

- Imágenes y páginas web de los servicios identificados por su marca, con el fin de argumentar la conexidad competitiva con la cobertura del signo solicitado.

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del señor solicitante **WILLIAM ALFONSO MENDOZA PINEDA**:

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 y 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° SD2025/0004778

- Listado de registros en el sistema de propiedad industrial con la expresión “CHICAGO”, con el fin de mostrar su debilidad distintiva en el mercado.

Derecho preferente derivado de la acción de cancelación

Esta Dirección observa que, en efecto, la marca **CHICAGO BULLS** (Expediente N°9235816328) fue cancelada mediante Resolución N°71669 del 25 de noviembre de 2024 a petición del señor **WILLIAM ALFONSO MENDOZA PINEDA**, hoy solicitante del registro del signo **CH – CHICAGO** (mixto). A continuación, se presenta el signo cancelado:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	CHICAGO BULLS (SEGUN MODELO ADJUNTO)	NBA PROPERTIES, INC.	9235816328	7	28	Marca	Cancelada

Así las cosas, si bien esta Oficina entiende que una solicitud con derecho preferente tiene un alcance amplio, al ser considerada con mejor derecho que solicitudes anteriores semejantes o idénticas, tal como lo explica el Tribunal, lo que ocurre en este caso es distinto, porque si bien se logró la cancelación, el derecho preferente no es aplicable de forma absoluta –valga mencionarlo- frente a cualquier signo, puntualmente si ya se encuentra **registrado**. Así, el antecedente del signo “**CHICAGO**” (Exp. N°15192939) es válido para ejercer el estudio de la marca de la referencia y debe ser considerado a la luz del literal a) del art. 136 de la Decisión 486 invocado por la opositora.

En tal sentido, cabe reseñar que el ejercicio del derecho preferente no implica un derecho indiscutible para lograr el registro de un signo similar o idéntico al de la marca cancelada, ya que la Entidad deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En relación con los derechos que se confieren por lograr la cancelación de un registro marcario, esto es, el derecho preferente, el Tribunal Andino de Justicia a dispuesto lo siguiente:

*“Este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, **no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación**, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro, esto es, la Decisión que regía al momento en que nace el derecho de preferencia, fruto de la acción de cancelación por no uso de la marca”. (Proceso 185-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1608, de 14 de abril de 2008, marca: VASTEN).*

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente se refiere a que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten con posterioridad a la fecha de la presentación de la acción de cancelación, pues el derecho preferente se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de la cancelación⁴, mas no significa que el signo solicitado deba ser registrado inmediatamente sin considerar si se encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad, como lo puede ser el riesgo de confusión con otras marcas vigentes que ostenta el mismo titular de la marca cancelada o de terceros, como es el presente caso.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 067-IP-2010, Marca: TEMPUS, 23 de junio de 2010.



Resolución N° 29315

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

Sin perjuicio de lo anterior, para resolver si le asiste el derecho preferente al solicitante respecto del signo “**CH-CHICAGO**” (mixto) de la clase 28, debe analizarse si se cumplen con los presupuestos normativos del artículo 168 de la Decisión 486 del 2000 y el concepto de Interpretación Prejudicial 184-IP-2022, de donde se extrae:

- i. Que el solicitante de la marca sea quien presentó la acción de cancelación de la marca cancelada.
- ii. Que exista una resolución favorable a las pretensiones de la acción de cancelación a partir de la solicitud de cancelación.
- iii. Que el derecho preferente haya sido invocado a partir de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución quedó en firme en la vía administrativa.⁵
- iv. Que la marca es idéntica o, al menos, contenga modificaciones de carácter secundario o accesorio.

Sobre los tres primeros requisitos, observa esta Dirección que se cumplen a cabalidad. Ahora bien, sobre el último requisito (IV), se debe analizar la composición de los signos y sus respectivas coberturas, tal y como se observa:

Signo cancelado	Cobertura
 CH – CHICAGO (Exp. 9235816328)	(28): Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte (excepto vestidos); ornamentos y decoración para los árboles de Navidad.
Signo solicitado	Cobertura
 CH – CHICAGO	(28): Patines.

Del análisis de los signos confrontados, pese a que cuentan con un elemento denominativo similar únicamente con relación a la expresión “**CHICAGO**”, los elementos gráficos de los signos son notoriamente diferentes. Mientras que la marca cancelada emplea las expresiones “**CHICAGO BULLS**” junto a un elemento gráfico con la representación de un toro de color negro y cuernos blancos, el signo solicitado para registro cuenta con un gráfico superior compuesto por un trazo blanco grueso de bordes redondeados, con curvatura inclinada hacia la derecha y dos proyecciones paralelas situadas a la derecha, todo sobre dos círculos sólidos grises alineados horizontalmente.

⁵ Fecha de firmeza del AA: 14 de enero de 2025; fecha de solicitud del signo: 22 de enero de 2025.



Ref. Expediente N° SD2025/0004778

De esta manera, el signo preferente no es idéntico, como tampoco presenta modificaciones de carácter secundario y con ello, esta Dirección estima que para el presente caso no se cumplen con todos los requisitos y lineamientos dispuestos en la doctrina comunitaria para que proceda el derecho preferente a favor del hoy solicitante, frente el signo de naturaleza mixta “**CH-CHICAGO**”.

Sin embargo, como ya se anticipó, esta Dirección procederá a adelantar el estudio integral de registrabilidad del signo solicitado y puntualmente, su análisis frente a la oposición presentada por parte de la sociedad **CHICAGO DEPORTES LIMITADA**.

Análisis de la causal de irreregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CHICAGO	CHICAGO DEPORTES LIMITADA	15192939	10	35	Marca	<u>Registrada</u>	26 oct. 2026

Los signos comparados son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 CH - CHICAGO	 CHICAGO

El signo solicitado se compone de la denominación **CH CHICAGO** en fuente blanca bajo un gráfico de trazos gruesos redondeados y dos círculos grises sobre fondo oscuro, mientras que el signo opositor presenta la expresión **CHICAGO** en rojo con borde negro, coronada por un trazo lineal negro que describe el perfil de un ave sobre fondo amarillo.

Reglas jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

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

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto se estableció que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin



Ref. Expediente N° SD2025/0004778

significación conceptual y el acompañamiento o no de un gráfico (...)»⁶.

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

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

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

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

Prevalencia del elemento nominativo

En el presente análisis es de señalar que teniendo en cuenta que en el signo solicitado y en la marca mixta opositora 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 signos⁷”.

⁶ Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

Análisis comparativo

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, conformado por la expresión **CH CHICAGO** y un elemento gráfico de carácter geométrico con trazos redondeados y círculos sólidos. Por su parte, la marca opositora es igualmente de naturaleza mixta, conformada por la expresión **CHICAGO** acompañada de una representación lineal de la cabeza de un ave.

Al realizar el cotejo en conjunto de ambos signos, puede observarse que la impresión general generada en el consumidor está dominada por el término **CHICAGO**. Si bien el signo solicitado intenta introducir una diferenciación mediante el prefijo CH, a juicio de esta Dirección, dicha adición resulta marginal y no logra desvirtuar la identidad fonética y ortográfica presente en la estructura de ambas marcas. El consumidor promedio, al percibir los signos en el mercado, fijará su atención en la palabra principal, la cual posee una carga de recordación muy superior a los elementos gráficos que la acompañan, independientemente de que uno sea abstracto y el otro presente la figura de un animal.

Desde la óptica del lexema o raíz léxica, existe una coincidencia total en el elemento preponderante. La inclusión de la partícula CH al inicio de la denominación solicitada no constituye un factor disruptivo suficiente para romper la secuencia fonética de la marca opositora; por el contrario, parece actuar como un complemento que mantiene intacta la sonoridad de la expresión preexistente. En este sentido, el elemento de mayor impacto y el que genera la impresión más fuerte en la mente del público es, sin duda, la palabra **CHICAGO**, cuya presencia en ambos signos crea un eje de similitud evidente.

En el aspecto ideológico y conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma noción geográfica⁸, lo que refuerza el riesgo de asociación. Al ser un término **arbitrario** para el sector de implementos deportivos en Colombia, su capacidad de identificar un origen empresarial único es mayor, y cualquier intento de coexistencia con un signo casi idéntico podría inducir al público a confusión o cuando menos, asociación, pensando que se trata de una línea de productos derivada o una nueva versión de la marca registrada.

Por lo tanto, en el presente caso se puede concluir que existe un riesgo de confusión y de asociación entre los signos objeto de estudio, toda vez que las leves variaciones gráficas y el prefijo añadido no alcanzan a dotar al signo solicitado de la autonomía necesaria para distinguirse de la marca opositora. Teniendo en cuenta lo anterior, debe verificarse la cobertura de los signos, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

28: Patines.

El signo confrontado identifica:

Expediente	Servicios
15192939	(35): Comercialización y/o reagrupamiento de artículos deportivos, prendas de vestir y calzado en general, de diversas marcas, mediante

⁸ <https://www.chicago.gov/city/en.html>

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

catálogos de venta o a través de medios de comunicación electrónicos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; servicios de tiendas especializadas en comercialización de artículos deportivos.

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 que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Análisis de conexidad competitiva entre la clase 28 de la solicitante y la clase 35 de la opositora

Para esta Dirección, se evidencia una sólida relación de **razonabilidad** entre los patines (clase 28) y los servicios de Comercialización y/o reagrupamiento de artículos deportivos, prendas de vestir y calzado en general, así como los de tiendas especializadas en comercialización de artículos deportivos (clase 35).

Bajo la óptica de la razonabilidad, el consumidor medio, habituado a las dinámicas del sector deportivo, asocia con facilidad que el fabricante de implementos técnicos –patines– es el mismo que opera o avala los puntos de venta especializados donde se distribuyen dichos bienes. Esta percepción de un origen empresarial común es habitual en el mercado, donde las marcas de equipo especializado tienden a gestionar su propia red de comercialización para garantizar la integridad de la marca y la experiencia del usuario, lo que genera un riesgo de asociación.

Además, existe coincidencia en los **canales de comercialización y distribución**. Los patines (clase 28 del solicitante) se ofrecen al público precisamente a través de los servicios de tiendas especializadas en comercialización de artículos deportivos (clase 35 de la opositora). Esta coincidencia física y logística en el mercado implica que ambos signos compiten por la atención del mismo perfil de consumidor —personas interesadas en la actividad física y el deporte— y utilizan los mismos medios de publicidad y exhibición.

Al compartir el mismo espacio comercial y estar dirigidos a un nicho de mercado idéntico, la distinción entre el producto y el servicio de venta se torna difusa, lo que a juicio de la Dirección inclina la balanza hacia la existencia de una conexidad competitiva innegable.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar **fundada** la oposición interpuesta por la sociedad **CHICAGO DEPORTES LIMITADA**.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la marca **CH - CHICAGO** (mixta) para distinguir

Ref. Expediente N° SD2025/0004778

productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por el señor **WILLIAM ALFONSO MENDOZA PINEDA**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar al señor **WILLIAM ALFONSO MENDOZA PINEDA**, solicitante del registro y a la sociedad **CHICAGO DEPORTES LIMITADA**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y 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 22 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁹ 28: Patines.