

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30134

Ref. Expediente N° SD2025/0090072

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 4 de septiembre de 2025, Dolce Vita Footwear, Inc., solicitó el registro de la Marca DOLCE VITA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1079, 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 35: Servicios de tiendas de venta minorista y servicios de tiendas de venta minorista en línea que ofrecen prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bolsas, bolsas de mano, monederos, billeteras, y otros accesorios de moda.

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° SD2025/0090072

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.

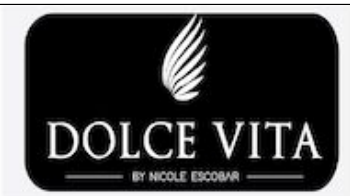
Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con la marca 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
Mixta	DOLCE VITA BY NICOLE ESCOBAR	NICOLE ESCOBAR ROJAS	SD2025/0004786	12	25	Marca	Registrada	17 dic. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	La marca registrada
DOLCE VITA	

•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° SD2025/0090072

Jurisprudencia

Por otra parte, en el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado sobre el análisis entre signos denominativos y mixtos que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que, si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos confrontados presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión, dado que el signo solicitado **DOLCE VITA** incorpora íntegramente el núcleo distintivo y elemento dominante de la marca registrada **DOLCE VITA BY NICOLE ESCOBAR**, sin que la supresión de los elementos figurativos y las expresiones BY NICOLE ESCOBAR resulten suficientes para diluir el riesgo de confusión.

Desde el plano ortográfico, la identidad visual entre **DOLCE VITA** y el elemento inicial de la marca antecedente es absoluta, lo que puede llevar al consumidor a percibir el signo solicitado como una variación, línea secundaria o extensión comercial de la marca preexistente. La estructura, secuencia de letras y disposición gráfica coinciden plenamente en el elemento dominante, configurándose así una cercanía visual relevante para el análisis marcario.

En el ámbito fonético, la coincidencia también es total. Al ser pronunciados, ambos signos comparten la misma secuencia sonora **DOLCE VITA**, cuya cadencia, acentuación y ritmo auditivo permanecen inalterados. En consecuencia, el público puede asumir razonablemente que los signos provienen del mismo origen empresarial, configurándose un riesgo de confusión directa o de asociación.

Se evidencia también una similitud conceptual entre los signos al emplear la expresión **DOLCE VITA**, término de origen italiano que significa “vida dulce” o “vida placentera”⁴. Esta

⁴ Consultado en: <https://www.dictionary.com/browse/dolce-vita>

Ref. Expediente N° SD2025/0090072

denominación evoca ideas asociadas al estilo, el bienestar, la elegancia cotidiana y el disfrute personal, connotaciones especialmente relevantes en los mercados de moda, accesorios y en su comercialización. La coincidencia conceptual es plena, pues ambos signos remiten a la misma idea aspiracional vinculada a un estilo de vida deseable, lo que refuerza en el consumidor la percepción de unidad, continuidad o relación empresarial entre ellos.

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 y/o servicios 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 productos y/o servicios⁵.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 35: Servicios de tiendas de venta minorista y servicios de tiendas de venta minorista en línea que ofrecen prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bolsas, bolsas de mano, monederos, billeteras, y otros accesorios de moda.

El signo previamente solicitado identifica:

Expediente SD2025/0004786 Clase 25: Prendas de vestir*; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Conexión competitiva entre los servicios de la clase 35, con los productos de la clase 25 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, atendiendo a la realidad del mercado, puede asumir como razonable que los productos o servicios provienen del mismo empresario. En este sentido, se advierte que los servicios del signo solicitado en la clase 35 —*servicios de tiendas de venta minorista y tiendas de venta minorista en línea que ofrecen prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*— guardan una relación directa y complementaria con los productos del signo antecedente en la clase 25 —*prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*.

Lo anterior se explica porque los servicios de tiendas minoristas, tanto físicas como virtuales, constituyen el canal natural y habitual de comercialización de los productos de la clase 25. En la práctica del mercado, el consumidor asocia de manera inmediata la oferta de prendas de vestir y calzado con los establecimientos que las distribuyen, por lo que percibe estos servicios y productos como parte de una misma cadena comercial. Bajo esta lógica, resulta razonable que el público atribuya un origen empresarial común, pues quien ofrece servicios de venta minorista de estos artículos suele tener vínculos directos con su producción, distribución o selección especializada.

Asimismo, en la realidad del mercado es habitual que un mismo empresario identifique bajo una misma marca tanto los productos de moda como los servicios destinados a su distribución; por ejemplo, fabricantes que comercializan sus prendas mediante catálogos propios o plataformas de venta directa. En este escenario, el consumidor entiende la oferta de prendas y los servicios de venta por catálogo como etapas complementarias de un único proceso comercial.

⁵ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0090072

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 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 DOLCE VITA (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por Dolce Vita Footwear, Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a Dolce Vita Footwear, Inc., solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada 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 23 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 35: Servicios de tiendas de venta minorista y servicios de tiendas de venta minorista en línea que ofrecen prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, bolsas, bolsas de mano, monederos, billeteras, y otros accesorios de moda.