

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30137

Ref. Expediente N° SD2025/0090062

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 productos comprendidos en la clase 18 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 irreregistrabilidad 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 irreregistrabilidad 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

¹ 18: Bolsas de deporte multiuso; bolsas de atletismo multiuso; bolsas multiusos con asas; bolsas de atletismo; mochilas, bolsas para libros, bolsas de deporte, riñoneras, bolso de cintura, billeteras, monederos, bolsos de mano sin asas y bolsos de mano; bolsas de deporte; equipaje de mano; bolsos militares; bolsas de gimnasia; bolsas de cuero y de imitaciones del cuero; bolsas y billeteras de cuero; bolsas de cuero para embalar mercancías; equipajes; bolsas de mensajero; bolsas de bandolera; maletas; bolsas grandes; bolsas de viaje; paraguas.

Ref. Expediente N° SD2025/0090062

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

Confundibilidad con las marcas registradas

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	DOLCE VITA	PARFUMS CHRISTIAN DIOR	95022660	7	3	Marca	Registrada	27/12/2035
Mixta	DOLCE VITA BY NICOLE ESCOBAR	NICOLE ESCOBAR ROJAS	SD2025/0004786	12	25	Marca	Registrada	17 dic. 2035

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

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

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

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa 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° SD2025/0090062

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
DOLCE VITA	 DOLCE VITA

Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha señalado sobre las marcas denominativas 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, 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”.

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,



Ref. Expediente N° SD2025/0090062

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 que pueden generar riesgo de confusión, dado que el signo solicitado **DOLCE VITA** es idéntico a la marca registrada **DOLCE VITA** e incorpora de manera íntegra el núcleo distintivo y elemento dominante del signo previamente solicitado **DOLCE VITA BY NICOLE ESCOBAR**. La eliminación de la expresión BY NICOLE ESCOBAR no aporta diferenciación suficiente, pues no afecta el elemento que concentra la fuerza distintiva y la supresión de los elementos figurativos no se configuran en derrotero de diferenciación entre los signos analizados

Desde el plano ortográfico, la identidad visual entre los signos **DOLCE VITA** es absoluta. A su vez, la reproducción del elemento inicial de la marca **DOLCE VITA BY NICOLE ESCOBAR** puede inducir al consumidor a interpretar el signo solicitado como una variación, línea secundaria o extensión comercial de la marca antecedente. La coincidencia plena en estructura, secuencia de letras y disposición gráfica del elemento dominante refuerza esta impresión visual.

En el ámbito fonético, la coincidencia es igualmente total. Los signos contrastados comparten la misma secuencia sonora **DOLCE VITA**, cuya cadencia, acentuación y ritmo permanecen invariables al ser pronunciados. En tales condiciones, resulta razonable que el consumidor concluya que provienen del mismo origen empresarial, configurándose un riesgo de confusión directa o de asociación.

Finalmente, también se advierte una similitud conceptual, dado que la expresión **DOLCE VITA** —término italiano que significa “vida dulce” o “vida placentera⁴”— transmite ideas asociadas al bienestar, la elegancia cotidiana y el disfrute personal, connotaciones especialmente relevantes en los mercados de moda, accesorios y su comercialización. Así, los signos evocan la misma noción aspiracional de estilo de vida, lo que refuerza en el público la percepción de continuidad o vínculo 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 18: Bolsas de deporte multiuso; bolsas de atletismo multiuso; bolsas multiusos con asas; bolsas de atletismo; mochilas, bolsas para libros, bolsas de deporte, riñoneras, bolso de cintura, billeteras, monederos, bolsos de mano sin asas y bolsos de mano; bolsas de

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

⁵ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0090062

deporte; equipaje de mano; bolsos militares; bolsas de gimnasia; bolsas de cuero y de imitaciones del cuero; bolsas y billeteras de cuero; bolsas de cuero para embalar mercancías; equipajes; bolsas de mensajero; bolsas de bandolera; maletas; bolsas grandes; bolsas de viaje; paraguas.

Los signos previamente registrados y solicitado identifican:

Expediente 95022660 Clase 3: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

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

Conexión competitiva entre los productos de la clase 18 y los productos de las clases 3 y 25 internacional (Razonabilidad)

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando, atendiendo a la realidad del mercado, el consumidor puede considerar plausible que los productos provienen del mismo empresario. Bajo este parámetro, se advierte una relación directa entre los productos del signo solicitado —*bolsas, mochilas, equipaje, billeteras, bolsos de diversos tipos y paraguas*— y los productos de las clases 3 y 25 identificados por los signos antecedentes, particularmente artículos de perfumería, cosméticos, prendas de vestir, calzado y sombrerería.

En efecto, los bienes del signo solicitado conforman la categoría de accesorios personales y utilitarios usualmente comercializados en los mismos puntos de venta donde se ofrecen cosméticos, prendas de vestir, zapatos y complementos de moda. Estos productos comparten canales de distribución, estrategias de promoción y públicos objetivos, pues son adquiridos con la finalidad común de completar la apariencia personal, el estilo o la presentación individual. De igual manera, en la práctica del mercado es frecuente que marcas de moda y cuidado personal amplíen su portafolio hacia bolsos, mochilas, maletas y otros accesorios, integrando dichas líneas bajo una única identidad comercial.

En consecuencia, para el consumidor resulta razonable asumir que los artículos de marroquinería y equipaje del signo solicitado pueden proceder del mismo origen empresarial que las prendas de vestir, el calzado, los sombreros, los cosméticos o los productos de perfumería, al percibirlos como parte de una oferta complementaria dentro del mercado de la moda y el cuidado personal. Esta percepción integrada consolida una conexión competitiva por razonabilidad entre los productos de las clases 3, 18 y 25.

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

Resolución N° 30137

Ref. Expediente N° SD2025/0090062

distinguir productos comprendidos en la clase 18 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 18: Bolsas de deporte multiuso; bolsas de atletismo multiuso; bolsas multiusos con asas; bolsas de atletismo; mochilas, bolsas para libros, bolsas de deporte, riñoneras, bolso de cintura, billeteras, monederos, bolsos de mano sin asas y bolsos de mano; bolsas de deporte; equipaje de mano; bolsos militares; bolsas de gimnasia; bolsas de cuero y de imitaciones del cuero; bolsas y billeteras de cuero; bolsas de cuero para embalar mercancías; equipajes; bolsas de mensajero; bolsas de bandolera; maletas; bolsas grandes; bolsas de viaje; paraguas.