

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30140

Ref. Expediente N° SD2025/0090071

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 25 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 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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

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

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0090071

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

Los signos a comparar son los siguientes:

•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° SD2025/0090071

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, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto



Ref. Expediente N° SD2025/0090071

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, así mismo la supresión de los elementos gráficos, no logran diluir las semejanzas existentes entre los signos confrontados.

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 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

Los signos previamente registrados y solicitados identifican:

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

⁵ Ibidem, p. 2.

Ref. Expediente N° SD2025/0090071

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 25 internacional de las marcas confrontadas (Identidad)

De la anterior relación de productos, se establece que el signo solicitado pretende amparar productos que no solo pertenecen a la misma clase de los productos distinguidos por la marca registrada (**Clase 25**), razón por la cual presentan la misma identidad y comparten el mismo género, especie, naturaleza y finalidades.

En consecuencia, de permitir el registro del signo solicitado y dado el tipo de productos que pretende amparar toda vez que se trata de los mismos productos de la marca fundamento de la negación, se concluye, que, al estar en una misma oferta de mercado, se puede generar riesgo de asociación entre los consumidores quienes, dada la similitud de los signos, no podrán diferenciar el origen empresarial de las marcas en estudio.

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

El criterio de razonabilidad establece que existe conexión competitiva cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario. En el presente caso, esta Dirección considera que los productos del signo solicitado — *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería* — guardan una relación directa y complementaria con los productos de perfumería y cosméticos de la clase 3 amparados por la marca registrada.

En efecto, estos productos integran un mismo universo de artículos orientados a mejorar la imagen e identidad estética del consumidor, lo que facilita su uso conjunto y favorece una percepción unitaria desde el punto de vista comercial. Esta afinidad funcional hace posible su comercialización en los mismos establecimientos y bajo estrategias publicitarias coherentes, siendo habitual encontrarlos en secciones especializadas de supermercados, grandes superficies, y centros comerciales, lo cual evidencia la existencia de canales de distribución y promoción compartidos.

A lo anterior se suma la práctica, cada vez más extendida en la industria, conforme a la cual los fabricantes de prendas de vestir y calzado incorporan a su portafolio líneas de perfumes, fragancias, lociones y productos cosméticos comercializados bajo la misma marca como parte de sus estrategias de expansión y posicionamiento. Esta diversificación, habitual en el sector de la moda, refuerza en el consumidor la percepción de que dichos productos comparten un mismo origen empresarial, aun cuando se encuentren en clases distintas de la Clasificación de Niza.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0090071

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 productos comprendidos en la clase 25 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 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.