

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35532

Ref. Expediente N° SD2025/0025711

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 23 de marzo de 2025, Juan Pablo Villada Rodríguez, solicitó el registro de la Marca (Figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1095, 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 tercero<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> 25: Prendas de vestir y calzado.

<sup>2</sup> •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.

Ref. Expediente N° SD2025/0025711

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 registrada<sup>3</sup>.

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 marcas previamente 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     |
|-------|--------------------|----------------|----------------|------|------------|---------|------------|--------------|
| Mixta | ESCARABAJO CYCLING | BIKE MEDIA SAS | SD2020/0068388 | 11   | 32, 35, 41 | Marca   | Registrada | 5 abr. 2031  |
| Mixta | ESCARABAJO CYCLING | BIKE MEDIA SAS | 16026634       | 10   | 25         | Marca   | Registrada | 23 feb. 2027 |

Los signos a comparar son los siguientes:

| El signo solicitado                                                                 | La marca registrada                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |

•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. (...)."

<sup>3</sup> 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° SD2025/0025711

## Jurisprudencia

El Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 0158-IP-2012 ha preceptuado que:

*“Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. Entonces, en una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. El hecho de que el producto o servicio sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto o servicio, lo que lo hace más competitivo en el mercado. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. En la comparación de marcas mixtas y figurativas, si la denominación de la marca mixta causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.*

## Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el signo solicitado se compara con los antecedentes marcarios de ESCARABAJO CYCLING en su componente grafico en cuanto evocan la misma idea por cuanto representan imágenes similares, que aunque presentan algunas diferencias gráficas, es indiscutible que los consumidores asociarán el signo con dicho objeto en cuanto el signo solicitado evoca a un escarabajo, figura arbitraria para el tipo de productos relacionados al sector moda y de vestimenta. Así las cosas es evidente la similitud conceptual entre los signos confrontados.

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 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 servicios<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> 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° SD2025/0025711

### **Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**25:** Prendas de vestir y calzado.

Los signos previamente registrados identifican:

**Expediente SD2020/0068388 Clase 35:** Publicidad y promoción de prendas de vestir; accesorios para actividades deportivas; y eventos recreativos; Servicios de importación, exportación y comercialización de prendas de vestir, accesorios para actividades deportivas, artículos para hacer deporte; bicicletas y partes para bicicletas, uniformes deportivos, cascos protectores y chalecos con reflectivos; servicios de venta minorista o mayorista de bicicletas; gestión de negocios, página web comercial y nombre comercial electrónico, gestión de negocios comerciales; administración comercial especializada en la venta de ropa y accesorios para actividades deportivas, y eventos recreativos.

**Clase 41:** Presentación de espectáculos en vivo; entretenimiento por radio, música, cine y televisión; actividades deportivas y culturales; gestión de carreras y equipos de deporte, en particular en el ámbito de los deportes de ciclismo (entretenimiento, educación, orientación); información sobre actividades recreativas; información sobre actividades de entretenimiento; instalaciones deportivas para carreras y equipos deportivos, en particular en el ámbito de los deportes de ciclismo; organización de competiciones deportivas; suministro de instalaciones deportivas para carreras y equipos deportivos, en particular en el ámbito de los deportes de ciclismo; organización de competiciones deportivas; organización de exposiciones con fines culturales, deportivos o educativos; cronometraje de eventos deportivos; alquiler de terrenos deportivos; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos.

**Expediente 16026634 Clase 25:** Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

### **Conexidad competitiva entre productos de la misma clase 25 internacional Niza**

Se advierte por este despacho que entre el signo solicitado y la marca asociada al expediente 16026634 obra identidad y por ende superposición exacta entre los productos “prendas de vestir y calzado” lo cual relaciona de manera exacta una misma serie de bienes dentro de la misma clase 25 internacional. En consecuencia, un consumidor atribuirá un origen empresarial relacionado.

### **Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 y servicios de la clase 35 internacional Niza.**

Este Despacho advierte que el signo solicitado pretende ampara productos en la clase 25 tales como prendas de vestir y calzado los cuales se superponen con el objeto de importación exportación y comercialización en la clase 35 del signo asociado al expediente SD2020/0068388, en efecto de conformidad al criterio de razonabilidad un consumidor asociaría que quien se encarga de comercializar prendas de vestir diseñe y produzca los mismo productos bajo una misma referencia o línea empresarial asociada, lo cual conlleva a que el consumidor no se encuentre en un plano libre para distinguir entre los productos y servicios.

Adicionalmente se advierte coincidencia en canales de comercialización donde un mismo oferente que comercializa prendas de vestir, oferte productos bajo su referencia a través de plataformas virtuales de moda, ferias de moda y estética.

Ref. Expediente N° SD2025/0025711

**Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 y servicios de la clase 41 internacional Niza.**

Se observa la existencia de conexidad competitiva entre los productos de la clase 25 solicitado por el signo objeto de estudio y los servicios de la clase 41, en la medida en que determinados servicios de educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y organización de eventos suelen encontrarse vinculados con la producción, promoción, patrocinio y comercialización de prendas de vestir, calzado y artículos deportivos.

En efecto, bajo el criterio de razonabilidad resulta razonable para un consumidor considerar que un mismo agente económico dedicado al sector deportivo, recreativo o de entretenimiento pueda ofrecer simultáneamente servicios de la clase 41 y productos de la clase 25 bajo un mismo signo distintivo, particularmente respecto de ropa deportiva, uniformes, prendas promocionales y accesorios utilizados en el desarrollo de actividades deportivas, culturales o recreativas.

Así, el consumidor puede asumir que los productos y servicios provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas, especialmente cuando las prendas de vestir se comercializan como elementos asociados a academias deportivas, eventos, equipos, actividades recreativas o servicios de entrenamiento identificados con la misma marca.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

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 (Figurativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>5</sup>, solicitada por Juan Pablo Villada Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a Juan Pablo Villada Rodríguez, 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

---

<sup>5</sup> 25: Prendas de vestir y calzado.

Resolución N° 35532

Ref. Expediente N° SD2025/0025711

notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

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



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**