

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37625

Ref. Expediente N° SD2025/0067668

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 9 de julio de 2025, **NATALIA DE SAN FRANCISCO MARIN RODRIGUEZ** solicitó el registro de la Marca **CREACIONES FIORENZO TRADITION QUALITY / 2012** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1090, 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: Ropa*; prendas de vestir*; vestimenta.

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° SD2025/0067668

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 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	FIORENZI	SOCIEDAD INMOBILIARIA BRENTI SAS	11084815	9	25	Marca	Registrada	26/12/2031
Mixta	DIVERSE FIORENZI	SOCIEDAD INMOBILIARIA BRENTI SAS	15218455	10	14, 18, 25, 35	Marca	Registrada	22/12/2027
Mixta	FIORENZI	SOCIEDAD INMOBILIARIA BRENTI SAS	93398665	7	25	Marca	Registrada	12/06/2030
Mixta	FIORENZI	SOCIEDAD INMOBILIARIA BRENTI SAS	11084810	9	14	Marca	Registrada	26/12/2031
Mixta	FIORENZI	SOCIEDAD INMOBILIARIA BRENTI SAS	11084813	9	18	Marca	Registrada	26/12/2031

•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.

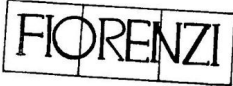
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos 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° SD2025/0067668

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	  

Jurisprudencia

En lo que comprende con la comparación entre marcas mixtas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“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. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, 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 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2025/0067668

En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado **CREACIONES FIORENZO TRADITION QUALITY / 2012** reproduce parcialmente los signos antecedentes **FIORENZI**, sin que los elementos adicionales resulten suficientes para su plena diferenciación.

Desde el punto de vista ortográfico, se observa que el signo solicitado se encuentra conformado por varios elementos denominativos, entre los cuales destaca el término **“FIORENZO”**, acompañado de las expresiones “CREACIONES”, “TRADITION QUALITY” y “2012”. Dentro de dicha estructura, el vocablo “FIORENZO” adquiere especial relevancia, en la medida en que constituye el elemento con mayor fuerza distintiva, mientras que los demás componentes presentan un carácter secundario o evocativo.

Al comparar los términos **“FIORENZO”** y **“FIORENZI”**, se evidencia una alta semejanza ortográfica, toda vez que comparten la misma secuencia inicial “FIORENZ-”, diferenciándose únicamente en la vocal final “O” frente a la vocal “I”. Esta variación no resulta suficiente para generar una diferenciación clara, teniendo en cuenta que el consumidor medio no realiza un análisis detallado de los signos.

Desde el punto de vista fonético, ambos signos presentan una pronunciación altamente similar, ya que **“FIORENZO”** y **“FIORENZI”** comparten la misma estructura silábica y ritmo sonoro, variando únicamente en el sonido final, el cual no tiene la entidad suficiente para evitar que sean percibidos como muy cercanos desde el punto de vista auditivo.

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 servicios⁴.

Conexión competitiva

⁴ 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° SD2025/0067668

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Ropa*; prendas de vestir*; vestimenta.

Los signos previamente registrados identifican:

Expedientes	Productos
11084815	(25): vestidos, calzado, sombrerería.
15218455	(25): calzado, especialmente zapatos, botas, sandalias, pantuflas, chancletas, bufandas o pañoletas, sombreros, guantes, cinturones, medias, calcetines; plantillas, chapas o placas para tacones; gorras; vestidos pantalones, camisas, faldas, sacos, camisetas.
93398665	(25): todos los productos comprendidos en la clase 25.
11084810	(14): metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.
11084813	(18): cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 25 solicitada y Clases 25 previamente identificadas

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clases se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional.

En efecto, los géneros de productos que pretende identificar el signos solicitado son: **“Ropa”***; **“prendas de vestir”***; **“vestimenta”** que comprende los productos específicos previamente identificados por las marcas registradas: **vestidos pantalones, camisas, faldas, sacos, camisetas.**

Lo anterior, da lugar a la relación de GÉNERO- ESPECIE antedicha, por lo que no se requiere mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Frente a la Clase 25 solicitada y las clases 14 y 18 previamente identificadas

Criterio de razonabilidad (posibilidad razonable de provenir del mismo empresario)

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 conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la razonabilidad entre los productos.

Ref. Expediente N° SD2025/0067668

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial”.

En cuanto a la finalidad, si bien los productos de la clase 25 tienen como propósito principal vestir al ser humano, mientras que varios de los productos de la clase 18 cumplen funciones accesorias o de transporte, tales como bolsos o equipaje, lo cierto es que en el mercado actual estos productos suelen ser concebidos como complementos, cumpliendo una función estética y de estilo asociada a las prendas de vestir.

Respecto de los canales de comercialización, se advierte que los productos de las clases 18 y 25 suelen ser ofrecidos en los mismos establecimientos, tales como tiendas de moda, boutiques, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico, lo que incrementa la posibilidad de que el consumidor los encuentre bajo una misma oferta empresarial.

Asimismo, esta Dirección encuentra que, por las condiciones usuales del mercado, para el público consumidor es posible considerar que quienes se encargan de serie de elementos o prestaciones está en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, pues quien produce prendas de vestir– clase 25- puede elaborar y distribuir otros artículos de moda, que mejoran o complementan la apariencia personal como lo son artículos de joyería - clase 14.

Ahora bien, también se puede observar que los productos identificados por las marcas bajo examen comparten canales de comercialización. En efecto, es común ver comercios donde se ofrecen prendas de vestir, también se vendan accesorios de joyería.

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 **CREACIONES FIORENZO TRADITION QUALITY / 2012** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por **NATALIA DE SAN FRANCISCO MARIN RODRIGUEZ**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 25: Ropa*; prendas de vestir*; vestimenta.

Ref. Expediente N° SD2025/0067668

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a NATALIA DE SAN FRANCISCO MARIN RODRIGUEZ, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado 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 21 de mayo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS