

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42379

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 30 de julio de 2025, **JUAN CAMILO ZULUAGA GIRALDO**, solicitó el registro de la Marca **10 JUST TEN OF TEN CLOTHING** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que mediante Oficio N° 13476 19 de agosto de 2025, como resultado del examen de forma realizado a la solicitud, con fundamento en el artículo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección evidenció que la información suministrada en la casilla de “La denominación señalada en la solicitud no coincidía con la etiqueta aportada. Por lo anterior, requirió a la solicitante para que precisara los colores a reivindicar o indicara de manera expresa si desea reivindicar o no los colores que se visualizan en la etiqueta.

Que mediante escrito de respuesta de fecha 21 de agosto de 2025, se aclaró esta situación.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1078, **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.** presentó oposición con fundamento en: Literal a) Artículo 136 decisión 486 de la Comunidad Andina - Riesgo de confundibilidad con una marca anterior.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

(...) los signos en conflicto, así como los productos que cada uno identifica, configuran la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues las marcas son similarmente confundibles y en esta medida, su coexistencia en el mercado generará riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores.

(...) Es necesario poner de presente que la expresión “CLOTHING” es de uso común en la clase 25 y además es descriptiva del tipo de productos que la marca solicitada pretende identificar. Por lo tanto, se trata de un concepto inapropiable para identificar prendas de vestir y que debe ser excluido del cotejo marcario pues su inclusión no aporta distintividad ni genera diferencias suficientes para distinguirla de las marcas de mi representada.

(...) De igual manera, se reitera el hecho que los registros fundamento de la presente oposición conforman una familia de marcas, donde el elemento distintivo y característico común es la expresión OFTEN, la cual merece una protección especial y rigurosa.

(...) Cabe resaltar que la expresión principal de la marca solicitada es “TEN OF TEN” por su preponderancia en el conjunto marcario y por ser la primera en generar una impresión en la mente del consumidor además de ser la cual el mismo utilizará para referirse a la marca.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

Por su parte, las marcas opositoras son de naturaleza nominativa y se componen de la expresión *OFTEN*.

(...) Claramente, la confundibilidad visual entre las marcas está dada por la reproducción de la mayoría del elemento central y distintivo *OFTEN* el cual identifica la familia de marcas de mi representada. En consecuencia, su coexistencia generaría un inminente riesgo de confusión y asociación en el mercado que perjudicaría tanto a *INDITEX S.A.*, como público consumidor.

(...) Así pues, si se realiza una comparación sucesiva de las marcas, se concluye que visualmente las marcas tienen una misma impresión, tal como se muestra a continuación:

TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN
TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN
TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN
TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN
TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN
TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN
TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN
TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN	TEN OF TEN	OFTEN

Como se puede evidenciar, la reproducción de la marca de mi representada se ve reforzada por el hecho de que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales suficientes que le otorguen distintividad y permitan una mayor distinción que logre diluir el riesgo de confusión o asociación, pues como ha quedado claro, la alta e inaceptable similitud entre uno y otro signo, ocasionan que el consumidor al obsérvalas sucesivamente en el mercado pueda considerar que se trata de una nueva línea de productos de mi representada.

(...) 3.1.2.2. Comparación ortográfica:

Desde una perspectiva ortográfica existen semejanzas capaces de crear confusión entre los consumidores, ya que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad el elemento distintivo y común de la familia de marcas *OFTEN*, creando un fonema altamente similar, sin que los elementos añadidos sean suficientes para contribuir a su diferenciación, pues cada uno de ellos no puede ser apropiable en exclusiva por parte del solicitante.

Gracias al alto grado de similitud entre *TEN OF TEN / OFTEN*, el consumidor fácilmente podría confundir una marca con otra en el mercado y/o su origen empresarial, o bien, asumir que hay algún tipo de relación entre ellas.

(...) Por tanto, el consumidor, al observar la marca solicitada puede creer erróneamente que se trata de una submarca o de una innovación con una nueva indicación derivada de la marca previamente registrada, lo que conducirá a que incurra en error al adquirir en el mercado el producto de su preferencia y que erradamente, considere un origen empresarial distinto del que corresponde a la realidad.

(...) En este sentido, resulta lógico que, al tener una coincidencia gramatical, las marcas comparadas tienen el mismo impacto sonoro:

Familia de marcas Opositora	Pronunciación
OFTEN	often
Marca Solicitada	Pronunciación
TEN OF TEN	Ten of ten

Como observa, la pronunciación de los signos objeto de comparación es casi



Ref. Expediente N° SD2025/0076361

idéntica, pues las marcas solo se diferencian por una letra existiendo el riesgo inminente de que el consumidor, al percibir las marcas cotejadas, incurra en confusión directa e indirecta, haciéndole imposible diferenciar el origen empresarial de la marca solicitada frente a la familia de marcas de mi representada OFTEN.

Cabe anotar que el hecho de que la marca solicitada incluya la partícula "TEN" antes de "OF TEN" no genera una diferenciación suficiente entre las marcas comparadas pues la impresión que tendrá el consumidor al pronunciarlas o escucharlas será suficientemente similar para generar un riesgo de confusión o asociación.

(...) Como salta a la vista, la marca solicitada pretende identificar los mismos productos que aquellos identificados por mi representada. Por lo tanto, se trata de productos con una conexidad competitiva directa y absoluta. Tratándose exactamente de los mismos productos, el consumidor con mayor razón asociará o confundirá las marcas comparadas pues son productos que ya asocia con las marcas de mi representada.

(...) Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que hay una relación de intercambiabilidad debido a que, además de que las marcas comparadas pertenecen a la misma clase 25, identifican el mismo tipo de productos, a saber, prendas de vestir, calzado y sombrerería. De esa manera, el consumidor podrá ver satisfecha la necesidad de adquirir dichos productos bien sea con los productos de TEN OF TEN o OFTEN en la medida que satisfacen la misma necesidad. Esta situación generará, sin duda, confusión o a lo sumo asociación en especial por la innegable similitud entre los signos.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **JUAN CAMILO ZULUAGA GIRALDO**, **NO** dio respuesta a la oposición argumentando:

(...) Por un lado, OFTEN es una marca nominativa, breve y de palabra única (5 letras) con un golpe de voz seco. Por otro lado, 10 JUST TEN OF TEN CLOTHING es una marca mixta con una estructura compleja de frase extensa (más de 20 caracteres y 7 sílabas). La psicología del consumidor capta esta complejidad estructural como un diferenciador robusto, impidiendo que una oración completa sea confundida con un simple adverbio.

Al ser una marca mixta, el signo solicitado incorpora una representación gráfica estilizada del número 10 dispuesto en dos direcciones. Este elemento actúa como un ancla de recordación visual que rompe cualquier similitud con el texto plano de la marca opositora. El consumidor medio no realiza una disección del signo, sino que retiene la impresión visual del conjunto gráfico, la cual es inexistente en OFTEN.

Es un principio aceptado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que los consumidores enfocan su atención en los elementos que dan inicio a la expresión, debido a la lectura de izquierda a derecha. En este caso, el impacto inicial de mi representada está fijado por las partículas "10 JUST", elementos de alta fuerza distintiva que no guardan relación alguna, ni fonética ni ortográfica, con el inicio de la marca OFTEN.

(...) El consumidor de prendas de vestir asocia OFTEN con la idea de "frecuencia" (a menudo), mientras que percibe en 10 JUST TEN OF TEN un mensaje de "excelencia o perfección" (puntaje 10 de 10). Esta ruptura semántica absoluta garantiza que el umbral de atención del consumidor identifique orígenes empresariales diferentes.

(...) El cotejo de signos no debe ser un ejercicio mecánico de observación, sino

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

un examen integral. La marca solicitada es una unidad infraccionable que debe evaluarse como un todo, integrando el número "10" dispuesto en dos direcciones, junto con las expresiones "JUST", "TEN", "OF", "TEN" y el término descriptivo "CLOTHING". Descomponer el signo para argumentar similitudes parciales desvirtúa por completo la realidad del mercado y la percepción del consumidor.

(...) El lexema de la marca opositora es el adverbio inglés "OFTEN", cuyo significado remite inequívocamente a la frecuencia o el hábito ("a menudo"). Por el contrario, la raíz léxica y numérica de mi representada es el "10" (TEN), que funciona como un semantema de excelencia, puntaje máximo o perfección. Al no existir coincidencia en el lexema, el riesgo de confusión conceptual desaparece, pues el consumidor no puede hallar un punto de contacto entre la idea de "repetitividad temporal" y la de "calidad superior".

(...) En el signo 10 JUST TEN OF TEN CLOTHING, el número "10" y la frase "JUST TEN" se erigen como el núcleo del signo, desplazando cualquier relevancia que pudiera tener la partícula intermedia "OF TEN". La pretensión de la opositora de ignorar los elementos dominantes iniciales para enfocarse en una coincidencia ortográfica accidental en la mitad de la frase constituye un error de apreciación que desvirtúa la visión de conjunto y el método de cotejo sucesivo exigido por la normativa y la doctrina del derecho marcario.

(...) Para que se configure una familia de marcas, los signos deben incorporar un prefijo o radical común que genere en el consumidor una relación inmediata con el origen empresarial. En este conflicto, mi representada no utiliza el lexema "OFTEN" como raíz, sino que emplea las palabras "TEN" y "OF" como unidades independientes del lenguaje común y numérico para formar una expresión cualitativa. La opositora no puede monopolizar partículas del idioma inglés que son necesarias para que otros comerciantes expresen conceptos de valor o cantidad.

La opositora intenta forzar la existencia de su familia de marcas alegando que la secuencia "TEN OF TEN" reproduce su elemento "OFTEN". No obstante, este análisis es una falacia técnica: la coincidencia ortográfica entre "OF TEN" (dos palabras con significado numérico) y "OFTEN" (un adverbio de frecuencia) es estrictamente accidental. No existe un hilo conductor semántico ni gráfico que permita al consumidor asociar una frase numérica compleja con la familia de marcas de la contraparte.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

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, 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

Las marcas opositoras son las siguientes:

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° SD2025/0076361

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	OFTEN	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.	02070466	8	25	Marca	Registrada	27 jun. 2033

En el presente trámite, esta Dirección advierte que el análisis debe circunscribirse exclusivamente al signo y registro marcario frente al cual el opositor desarrolló de manera expresa el estudio de conexidad competitiva, aportando argumentos y fundamentos encaminados a demostrar la relación existente entre los productos amparados.

En ese sentido, no resulta procedente extender el examen de registrabilidad a otros signos de titularidad del opositor respecto de los cuales no se efectuó un análisis específico de conexidad competitiva, ni se expusieron razones concretas y de fondo que permitan inferir una eventual relación competitiva.

Por lo anterior, el análisis de fondo se realizará únicamente frente al signo objeto de oposición en clase 25, respecto del cual el opositor estructuró un estudio claro y suficiente de conexidad competitiva, quedando excluidos del presente examen aquellos registros que, pese a ser mencionados, no fueron debidamente sustentados en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud en estudio.

Facultad oficiosa de la Administración

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Oficina siempre realiza un estudio de fondo de irreregistrabilidad de los signos solicitados, así no se haya presentado oposición, ya sea para conceder o negar el registro de la marca, porque en ningún momento se encuentra eximida de realizar el referido examen de irreregistrabilidad.

En efecto, el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales⁴ ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

“1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irreregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a): es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no 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’ (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NC 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: ‘BROCHA MONA”).”

⁴ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.



Ref. Expediente N° SD2025/0076361

Por lo tanto, se advierte que la ausencia de oposición durante el trámite administrativo, su presentación con resultado desfavorable para el opositor o el desistimiento de la misma no significa la concesión automática de registro de un signo distintivo. Así, conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales realizará un examen integral de la solicitud de registro con independencia del resultado de la oposición presentada, trayendo de oficio las causales de irregistrabilidad que considere relevantes.

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	diez de 10 del canasto	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	SD2025/0094687	12	3, 5, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43	Marca	Registrada	25 mar. 2036
Nominativa	10 de 10 del canasto	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S	SD2025/0026873	12	3, 5, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43	Marca	Registrada	10 oct. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 (Mixta)	OFTEN (Nominativa)

Antecedentes
 (Mixta) 10 DE 10 DEL CANASTO (Nominativa)

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos



Ref. Expediente N° SD2025/0076361

En el análisis comparativo de marcas mixtas, como las antes vistas, es necesario tener en cuenta que ellos se componen de un elemento denominativo y otro gráfico lo que, por ende, sugiere que deberá establecerse cuál de estos dos elementos es el predominante.

“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”⁵

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...).”⁶*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas⁷ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

⁵ TJCA, Proceso N° 49-IP-2016

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

⁷ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

- a) **Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética.** Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)**
- c) **Se debe tener en cuenta 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.
- d) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor,** pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”⁸**

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:⁹

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

⁹ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)"¹⁰*

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹¹ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

"a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta 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.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

***f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos."*¹²**

Familia de marcas

El hecho que la sociedad opositora, **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.** incluya de forma reiterada la misma expresión **OFTEN** en buena parte de sus marcas nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹¹ "Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014".

¹² TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

La protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.¹³

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el elemento dominante común en la expresión **OFTEN**, y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo

El signo solicitado es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por las expresiones **10 JUST TEN OF TEN CLOTHING**, el número **10** sobresale y presenta un diseño particular en el cual se observa de frente e invertido, bajo él se ubica la frase **TEN OF TEN** en una escritura particular, la expresión **OF** en una tonalidad más suave, claramente diferenciable de las expresiones dispuestas a sus lados, sobre el primer término **TEN** se dispone la palabra **JUST** y bajo el segundo término **TEN** se dispone la palabra **CLOTHING**, ambas en menor tamaño. Por su parte, el signo opositor es de naturaleza nominativa simple y se encuentra conformado por la palabra **OFTEN**. A su vez, los signos antecedentes son de naturaleza mixta y nominativa, la primera conformados por las expresiones **DIEZ DE 10 DEL CANASTO** sobre un recuadro de fondo oscuro, y la segunda conformada por las expresiones **10 DE 10 DEL CANASTO**.

Análisis de confundibilidad frente al signo opositor **OFTEN**

Esta Dirección observa que si bien los signos comparados comparten aisladamente algunas letras, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos conceptuales, gramaticales y fonéticos particulares que generan que al ser percibidos, pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Resolución N° 42379

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

En cuanto a su conformación gramatical vemos como los signos cotejados difieren claramente en su extensión y configuración ortográfica, el número de palabras utilizadas y su disposición dentro de cada conjunto. toda vez que mientras que el signo solicitado se encuentra conformado por un total de seis elementos denominativos: **10 - JUST - TEN - OF - TEN - CLOTHING**, el signo opositor tan solo tiene uno: **OFTEN**. Incluso, eliminado el elemento **CLOTHING** explicativo, el signo solicitado resulta más extenso.

Ahora, de las expresiones que conforman al signo solicitado, ninguna de ellas coincide con la expresión del signo opositor, al ser consideradas de manera individual y en atención a su real alcance:

10		Often
Just		Often
Ten	Dif.	Often
Of		Often
Ten		Often
Clothing		Often

Incluso, al ser analizadas en su conjunto, resultan diversas entre sí, dado que dentro de la denominación conformada por el signo opositor no se hace uso de la expresión untaría **OFTEN**. Por un lado, tenemos el número 10 sobresaliente, y bajo él la frase que debe ser analizada de manera conjunta y en su real dimensión **TEN OF TEN**. Esta frase resulta gramaticalmente diversa a la expresión **OFTEN** que corresponde a un solo termino, en tanto se encuentra conformada por tres palabras independientes, cada una con su alcance propio, que se unen para expresar en conjunto una idea concreta, por tanto transmiten una idea diversa en el consumidor, puesto que, si bien tanto la palabra **OFTEN** como la frase **TEN OF TEN** corresponden a términos escritos en idioma extranjero, si existe un entendimiento por parte del consumidor medio por lo menos en lo que hace referencia a la frase **TEN OF TEN**, dado que tanto el término **TEN** como **OF** son de uso común, en especial cuando se esta haciendo referencia a números. Y si bien la palabra **OFTEN** podría llegar a ser desconocida, lo cierto es que el consumidor no llegaría a asimilarla con la frase **TEN OF TEN** que si comprendida en su traducción como **DIEZ DE DIEZ**. Por consiguiente, tampoco existen semejanzas en el aspecto conceptual.

Por su parte, desde el punto de vista fonético los signos resultan fácilmente diferenciables dado que difiere de la mayoría de las letras que los conforman, el signo solicitado presenta una mayor extensión que se acentúa precisamente en sus elementos iniciales, mientras que el signo opositor tan solo se pronuncia en dos sílabas. En efecto, al ser pronunciadas por el consumidor, el sonido que producen no resulta similar, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto.

Finalmente, el elemento gráfico presente en el signo solicitado refuerza aún mas las diferencias existentes entre los signos cotejados, especialmente si se tiene en cuenta que al contener la figura del número **10** como elemento sobresaliente, resulta obvio que el consumidor asociará las expresiones restantes con dicho número, es decir, que entenderá que la frase **TEN OF TEN** hace referencia al número **10: DIEZ DE DIEZ**.

En conclusión, el signo solicitado a registro transmite en la mente del consumidor una idea concreta, vinculada al número de diez, además contiene una composición silábica superior, que la hace más extensa y le confiere una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación conceptual, gramatical y fonética de los signos. Es decir, si bien el signo solicitado comparte algunas letras con el signo opositor, en su visión de conjunto no resultan confundible en la medida en que presentan elementos adicionales conceptuales,



Ref. Expediente N° SD2025/0076361

nominativos y gráficos que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.

Según las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presentan, permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos identificados por los mismos.

Análisis de confundibilidad frente a los signos antecedentes

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son conceptual, ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes, evocando una misma idea o concepto.

Es reiterada la posición de la doctrina y la jurisprudencia, en considerar la preponderancia de las semejanzas semánticas de las marcas sobre las posibles similitudes fonéticas o visuales que puedan presentarse. Dicha posición se fundamenta en considerar que los consumidores recuerdan con mayor facilidad las similitudes que despiertan signos con igual connotación conceptual, marcas que representan una misma idea, situación que inevitablemente lleva a restarle fuerza distintiva a los elementos ortográficos o gráficos que consagra cada signo, puesto que el consumidor los deja de lado, debido a la idea que representa el signo.

Sobre este aspecto conceptual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ah expresado:

“La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto”.

“La doctrina expresada o mantenida por Fernández Novoa, Bertone y Cabanellas, y también sostenida por este Tribunal en varios fallos, es que, para la comparación de dos signos denominativos reviste particular y esencial relevancia el concepto o la expresión semántica o ideológica de los mismos. Si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido. En el primer caso el público conoce la palabra y la aplicará al producto; en tanto, que en el segundo tendrá que aprender la palabra para luego aplicarla o diferenciarla en el producto. De este modo, el signo denominativo arbitrario genera en la mente del consumidor una impresión más prolongada que otro signo denominativo caprichoso o de fantasía.”¹⁴

En el presente caso, como ya se ha venido mencionando, el signo solicitado contiene dentro de su denominación la frase 10 JUST **TEN OF TEN** CLOTHING, la cual transmite exactamente la misma idea de las frases **DIEZ DE 10** DEL CANASTO y **10 DE 10** DEL

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56-IP-1999.

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

CANASTO, que contienen los signos antecedentes, pues si bien en el caso del signo solicitado su escritura esta en idioma inglés, y en el caso de los signos antecedentes se combinan letras y números o solo números, todos ellos hacen referencia exactamente a la misma idea **DIEZ DE DIEZ**, la cual es comúnmente utilizada para indicar que algo presenta la máxima puntuación.

Así las cosas, encontramos que la marca solicitada es una marca que reproduce parte conceptual de las marcas registradas, la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia de los términos **TEN OF TEN / DIEZ DE 10 / 10 DE 10** en los signos distintivos comparados, causa irremediablemente en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, ya que el signo solicitado reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

En efecto, la confundibilidad indirecta¹⁵ se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto original, que buscaba.

En efecto, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto.

A este respecto, es importante tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas.

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

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

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
-------------	-----------

¹⁵ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: “El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

(...)

“Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado.”

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

SD2025/0094687 (25): Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; abrigos; botas; botines; calcetines; calzado de deporte; calzoncillos; camisas; camisetas de deporte; camisetas [de manga corta]; capuchas; chalecos; chaquetas; chales; cinturones [prendas de vestir]; corbatas; delantales [prendas de vestir]; fajas [ropa interior]; faldas; gorros; guantes [prendas de vestir]; medias; pantalones; pijamas; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa interior; sandalias; sostenes; suéteres; trajes; vestidos.

SD2025/0026873 (25): Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; abrigos; botas; botines; calcetines; calzado de deporte; calzoncillos; camisas; camisetas de deporte; camisetas [de manga corta]; capuchas; chalecos; chaquetas; chales; cinturones [prendas de vestir]; corbatas; delantales [prendas de vestir]; fajas [ropa interior]; faldas; gorros; guantes [prendas de vestir]; medias; pantalones; pijamas; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa interior; sandalias; sostenes; suéteres; trajes; vestidos.

Esta Dirección encuentra una relación de conexidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25° Internacional y los que distinguen las marcas registradas en la **clase 25°** Internacional, no solo en razón a que pertenecen al mismo Clasificador Internacional de Niza, sino gracias a que existe identidad en los productos relacionados, al coincidir en la identificación de prendas de vestir.

En efecto, la Dirección observa que dada la identidad de los productos que identifican los signos en conflicto no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados por los mismos.

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.

Conclusión

En consecuencia, después de un análisis de oficio, esta Dirección concluye que 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 1: Declarar infundada la oposición interpuesta por **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **10 JUST TEN OF TEN CLOTHING** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de

Ref. Expediente N° SD2025/0076361

Niza¹⁶, solicitada por **JUAN CAMILO ZULUAGA GIRALDO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a **JUAN CAMILO ZULUAGA GIRALDO**, solicitante del registro y a **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹⁶ **25:** Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.