

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42545

Ref. Expediente N° SD2025/0088321

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 6 de septiembre de 2025, ADN COMPANY SAS, solicitó el registro de la Marca ADN CAPS (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. 1097, 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; gorras.

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° SD2025/0088321

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
Nominativa	A.D.N. JEANS	FABIO NELSON DE JESUS RAMIREZ GARCIA	00052620	7	25	Marca	Registrada	10 abr. 2031
Mixta	ADN	FABIO NELSON DE JESUS RAMIREZ GARCIA	02026231	8	35	Marca	Registrada	13 nov. 2032
Mixta	ADN	FABIO NELSON DE JESUS RAMIREZ GARCIA	13216027	10	18	Marca	Registrada	26 mar. 2034
Mixta	ADN	FABIO NELSON DE JESUS RAMIREZ GARCIA	13216015	10	14	Marca	Registrada	26 mar. 2034

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° SD2025/0088321

El signo solicitado	Las marcas registradas	
		

Jurisprudencia

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado 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 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”.

De igual manera, 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”.



Ref. Expediente N° SD2025/0088321

Análisis comparativo

En el caso que nos ocupa, le compete a esta Dirección verificar si el signo solicitado a registro “ADN CAPS” se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas por la Decisión 486 del año 2000.

Por consiguiente, esta Dirección observa que el signo solicitado ADN CAPS y las marcas registradas A.D.N. JEANS y ADN contienen evidentes similitudes ortográficas, nominales y conceptuales respecto de sus elementos preponderantes.

En primer lugar, esta Dirección encuentra similitudes entre los signos que los hacen confundibles conceptualmente desde el campo ideológico, al evocar el mismo significado o concepto. Es así como se observa que los signos en cotejo coinciden en el uso de la expresión arbitraria y fácilmente reconocida por el usuario consumidor en el mercado: “ADN”, asociada con un término químico: “ácido desoxirribonucleico”, y afín con la “Esencia, naturaleza de alguien o de algo”⁴, acompañados además de expresiones básicas y genéricas afines con el campo de la moda (CAPS (gorras) / JEANS) lo cual incrementa las semejanzas en su aspecto conceptual, lo que impide dar vía a su registro.

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.

Como segunda medida, esta Dirección observa que el signo solicitado **ADN CAPS** y las marcas registradas **A.D.N. JEANS** y **ADN** contienen evidentes similitudes ortográficas, nominales respecto de sus elementos preponderantes. En efecto, al apreciarlos en conjunto de forma sucesiva y no simultánea, se observa que el signo solicitado contiene las marcas registradas que sirven de antecedente, esto, al utilizar y coincidir en el mismo vocablo arbitrario y característico de sus conjuntos marcarios: “ADN”.

Por lo expresado anteriormente, también hay que acudir a considerar los elementos disímiles del signo solicitado, esto es, la inclusión de la expresión de origen anglo afín con el sector de la moda “CAPS”, así como elementos gráficos mediante la inserción de una doble hélice o estructura molecular en la parte media del signo, y un tipo de grafía o diseño de letra característica, los cuales, en el presente análisis y/o cotejo marcario no logran diluir suficientemente las semejanzas encontradas, pues de aceptarse dicho criterio como elemento diferenciador entre los signos, se estaría permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria: *“Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”*⁵.

En este caso, el consumidor promedio al encontrar los signos cotejados en un mismo mercado objetivo, y al evidenciar que comparten los mismos elementos nominales principales y característicos, es posible que no pueda individualizarlos, sino que por el contrario pueda asociarlos a un mismo origen empresarial e inferir de manera errónea que

⁴<https://dle.rae.es/adn>.

⁵ TJCA, Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT.

Ref. Expediente N° SD2025/0088321

que se trata de una innovación o una ampliación marcaría cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

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 servicios⁶.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; gorras.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente 00052620, Clase 25: Jeans, camisas, ropa en general y accesorios.

Expediente 02026231, Clase 35: Reagrupamiento por cuenta de terceros, de prendas de vestir.

Expediente 13216027, Clase 18: Billeteras; bolsas; bolsas de cuero y de imitaciones del cuero; cordones de cuero; maletas; morrales; paraguas; sombrereras de cuero.

Expediente 13216015, Clase 14: Joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

Relación productos clase 25 (Criterio Sustituibilidad y Razonabilidad)

En primer lugar, dadas las coberturas cotejadas y en atención a los factores de conexidad competitiva, esta Dirección encuentra que tanto las prendas de vestir del signo solicitado, y la ropa en general amparada por la marca registrada (Expediente 00052620), poseen una relación en virtud del principio de Sustituibilidad. Lo anterior, toda vez que además de pertenecer a un mismo mercado de la moda, comparten funcionalidades análogas relacionadas con la vestimenta y presentación generadas por el consumidor, de tal modo que al observar ambos signos pueda sustituirlos de manera razonable de acuerdo con sus

⁶ 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° SD2025/0088321

características, finalidades, usos y demás criterios externos que determinan su selección para su mayor beneficio, esto es, al considerarlos intercambiables entre sí en el mercado.

En segundo lugar, esta Dirección encuentra que tanto los productos del signo solicitado: *“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; gorras”*, y los Jeans, camisas y accesorios del signo registrado, poseen una relación en virtud del principio de Razonabilidad. Lo anterior, toda vez que además de pertenecer a un mismo mercado, comparten finalidades y usos relacionadas con el género de los productos de la moda, de tal modo que el consumidor promedio al observar ambos signos en el mercado no logre individualizar uno del otro, sino que por el contrario pueda asociarlos de manera razonable de acuerdo con sus industrias y características a un mismo esquema de negocios.

Relación productos clase 25 solicitados y productos clase 14 y 18 registrados (Criterio de Razonabilidad)

Dadas las coberturas cotejadas y de acuerdo con los factores de conexidad competitiva, esta Dirección observa que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, son razonablemente confundibles entre sí, en función de sus finalidades dentro del campo de la moda, la presentación y apariencia personal.

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a la realidad y a las tendencias actuales del mercado, es más fácil determinar e identificar por parte del consumidor medio que el empresario que se desempeña en una actividad específica dentro de ciertos sectores de la moda, decida ampliar su portafolio de negocios e incursione en áreas afines que contribuyan en su esquema empresarial, en donde los productos de vestuario, accesorios de prendas de vestir, calzado y sombrerería solicitados a registro en la clase 25, contienen una relación estrecha y un uso en conjunto con los productos de joyería, bisutería, relojería, morrales, maletas, billeteras y demás productos afines de las clases 14 y 18 Internacional registrados, a las cuales el consumidor acude como un complemento de su estilo, vestuario y presentación personal. De igual forma, estas coberturas incluyen productos destinados a subsanar necesidades similares en el campo de la moda, así como en sectores afines con la belleza, el aspecto y mejoramiento de la apariencia generadas por el consumidor en el mercado.

En el mismo sentido, estos productos pueden llegar a compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado empresarios y establecimientos especializados de moda que ofrecen además de prendas de vestir, calzado y sombrerería, otro tipo de productos complementarios de la moda y presentación personal, así como tiendas y establecimientos de grandes superficies en los cuales suelen coincidir.

Relación productos clase 25 solicitados y servicios clase 35 registrados (Expediente 02026231)

Dados los factores de conexidad competitiva en relación con los signos objeto de análisis, esta Dirección evidencia que entre las coberturas previamente solicitadas y los productos solicitados de manera posterior existe una relación en virtud del principio de razonabilidad. Lo anterior, toda vez que se trata de productos y servicios que si bien no se encuentran en la misma clase del nomenclador internacional pueden llegar a ser ofrecidos por el mismo empresario, esto, al ser configuraciones afines y relacionadas con las prendas de vestir

Es así como se evidencia que las prendas de vestir solicitados en la clase 25 internacional, se relaciona estrechamente con los servicios de *“Reagrupamiento por cuenta de terceros, de prendas de vestir”*, de tal modo que se infiera de manera errónea que pertenecen a un

Ref. Expediente N° SD2025/0088321

mismo esquema empresarial de acuerdo a las similitudes encontradas entre los signos y las industrias en las cuales estos se desenvuelven.

Por lo anterior, es más frecuente determinar que el empresario que se dedique al manejo de distintos productos y bienes, pueda hacer lo propio e incursione en actividades de puesta a disposición a terceros a través de diversos establecimientos, métodos y herramientas dispuestas para tal servicio, por lo que, bajo un mismo mercado objetivo puede llevar a que coincidan no solo en los mismos canales, sino que compartan los mismos medios de promoción y publicidad, generando una idea errónea de asociación a un mismo esquema empresarial en el público consumidor y un riesgo latente de confusión.

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 ADN CAPS (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁷, solicitada por ADN COMPANY SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a ADN COMPANY SAS, 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 5 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁷ 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; gorras.

Ref. Expediente N° SD2025/0088321

