

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42593

Ref. Expediente N° SD2025/0098104

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 24 de septiembre de 2025, MARIA DEL MAR GONZALEZ ASSIS, solicitó el registro de la Marca **MARQUEZANA EQUESTRIAN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 18: Artículos de guarnicionería de cuero; bolsas de cuero; bolsas de mano de cuero; bolsas, maletas y billeteras de cuero; bolsos de mano de cuero; bolsos y billeteras de cuero; bolsos y carteras de cuero; cordones de cuero; correas de cuero [artículos de guarnicionería]; correas de cuero para animales; correas de cuero para artículos de equipaje; cuero para muebles; cuero para zapatos; estuches de cuero o de piel para llaves; maletas de cuero; maletas de viaje de cuero; maletines de cuero; monederos de cuero; portafolios de cuero; ronzaes de cuero para caballos.

Ref. Expediente N° SD2025/0098104

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

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	M SSSS MARQUESSINA BY ROSSY H MOLINA	ROSSI HERMINIA MOLINA GARCÍA	SD2022/0010164	11	25	Marca	Registrada	09/06/2033
Mixta	MARQUESA BOHO	CLARA MARÍA AZCARATE MARTINEZ	SD2018/0041492	11	25	Marca	Registrada	09/11/2028
Mixta	DOS MARQUESAS	ZAFRA COHEN S.A.S	SD2017/0100366	11	25	Marca	Registrada	20/06/2028

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

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° SD2025/0098104

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
 MARQUEZANA EQUESTRIAN	 MARQUESSINA BY ROSSI H MOLINA  Marquesa BOHO  Dos Marquesas



Ref. Expediente N° SD2025/0098104

Jurisprudencia

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. 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 el signo solicitado **MARQUEZANA EQUESTRIAN** y los signos registrados **M SSSS MARQUESSINA BY ROSSY H MOLINA / MARQUESA BOHO / DOS MARQUESAS** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares.

Así pues, al realizar el estudio desde el punto de vista fonético y ortográfico se evidencia que al pronunciar las expresiones **MAR-QUE-ZA-NA**, **MAR-QUE-SSI-NA** y **MAR-QUE-SA** de manera sucesiva no simultánea, generan un impacto sonoro similar al tener similar sucesión consonántica “**M-R-Q-Z-N / M-R-Q-S-S-N / M-R-Q-S**”, y similar sucesión vocálica “**A-U-E-A-A / A-U-E-I-A / A-U-E-A**”, sin que la disparidad entre las terminaciones “ZANA”, “SSINA” y “SA” sea derrotero diferenciador, pues dadas las similitudes denotadas es posible que el consumidor interprete que se encuentra ante una variación de las marcas que ya conoce.

De acuerdo con lo anterior, y no siendo los demás elementos nominativos y figurativos que hacen parte del signo solicitante suficientes para aplacar las semejanzas ya enunciadas, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

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 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 productos⁴.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0098104

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 18: Artículos de guarnicionería de cuero; bolsas de cuero; bolsas de mano de cuero; bolsas, maletas y billeteras de cuero; bolsos de mano de cuero; bolsos y billeteras de cuero; bolsos y carteras de cuero; cordones de cuero; correas de cuero [artículos de guarnicionería]; correas de cuero para animales; correas de cuero para artículos de equipaje; cuero para muebles; cuero para zapatos; estuches de cuero o de piel para llaves; maletas de cuero; maletas de viaje de cuero; maletines de cuero; monederos de cuero; portafolios de cuero; ronzales de cuero para caballos.

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. SD2022/0010164

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

Expediente No. SD2018/0041492

Clase 25: Prendas de vestir*.

Expediente No. SD2017/0100366

Clase 25: Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños tales como: vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, bermudas, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, sombrerería, ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior; ropa de playa, camisas hawaianas, trajes húmedos para deportes acuáticos, zapatillas de playa, bodys, ropa de gimnasia, sandalias de baño, salidas de baño, camisones, pareos de baño, además incluirá toda clase de calzado como, botas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 18 y productos de la clase 25

De acuerdo con el criterio de razonabilidad existe conexidad competitiva si, teniendo en cuenta la realidad del mercado, para el consumidor es razonable considerar que los productos o servicios en conflicto provienen del mismo empresario.

Así pues, dada la cobertura de los signos enfrentados esta Dirección encuentra que, conforme al comportamiento habitual del mercado, no es extraño encontrar que un empresario dedicado a la industria de “Prendas de vestir” (Clase 25), decida ampliar su esquema de negocio incursionando en la fabricación de nuevos productos afines como: “Artículos de guarnicionería de cuero; bolsas de cuero; bolsas de mano de cuero; bolsas, maletas y billeteras de cuero; bolsos de mano de cuero; bolsos y billeteras de cuero; bolsos y carteras de cuero; cordones de cuero; correas de cuero [artículos de guarnicionería]; correas de cuero para animales; correas de cuero para artículos de equipaje; cuero para muebles; cuero para zapatos; estuches de cuero o de piel para llaves; maletas de cuero; maletas de viaje de cuero; maletines de cuero; monederos de cuero; portafolios de cuero; ronzales de cuero para caballos.” (Clase 18).

proviene del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0098104

De manera que, el consumidor razonablemente entenderá que los signos confrontados comparten el mismo origen empresarial sin que ello se compase con la realidad. En efecto, las prendas de vestir y los artículos de cuero pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen estos tipos de productos, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

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 **MARQUEZANA EQUESTRIAN** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MARIA DEL MAR GONZALEZ ASSIS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a MARIA DEL MAR GONZALEZ ASSIS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

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

⁵ 18: Artículos de guarnicionería de cuero; bolsas de cuero; bolsas de mano de cuero; bolsas, maletas y billeteras de cuero; bolsos de mano de cuero; bolsos y billeteras de cuero; bolsos y carteras de cuero; cordones de cuero; correas de cuero [artículos de guarnicionería]; correas de cuero para animales; correas de cuero para artículos de equipaje; cuero para muebles; cuero para zapatos; estuches de cuero o de piel para llaves; maletas de cuero; maletas de viaje de cuero; maletines de cuero; monederos de cuero; portafolios de cuero; ronzaes de cuero para caballos.

Ref. Expediente N° SD2025/0098104



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS